

[ 문제 - 1 ] - 원액 조성물 문제(특허법은 이하, 법이라 한다.)

I. 설문(1)

1. 전용실시권

특허발명을 독점배타적으로 실시할 수 있는 권리이다(法 제100조 제2항).

2. 독점적 통상실시권

특허발명을 독점적으로 실시할 수 있는 통상실시권이다.

3. 공통점

(1) 특허발명을 실시할 수 있는 권리 (= 정당권원)

특허권자로부터 특허권 침해 책임을 받지 않는다.

(2) 특허권자의 제3자 실시허락 부작위 의무

특허권자는 제3자에게 실시허락을 하지 않을 부작위 의무가 있다.

4. 차이점

(1) 요건상 차이 - 등록의 필요성

① 전용실시권은 계약 및 등록에 의해 발생한다(法 제101조 제1항 제2호).

② 독점적 통상실시권은 계약만으로 발생한다.

(2) 효과상 차이

1) 권리의 성질

① 전용실시권은 ‘준물권적 권리’ 다.

② 독점적 통상실시권은 ‘채권적 권리’ 다.

2) 특허권자의 특허발명 실시 가부

- ① 전용실시권 설정 시 특허권자도 실시 불가능하다(法 제94조 제1항 단서).
- ② 독점적 통상실시권 설정 시 특약이 없는 이상 특허권자는 실시 가능하다.

3) 침해금지청구 가부

- ① 전용실시권자는 침해금지청구가 가능하다(法 제126조 제1항).
- ② 독점적 통상실시권자는 침해금지청구가 불가능하며, 특허권자의 침해금지청구권을 대위행사할 수 있다(저작권법 判例 참조).

4) 손해배상청구 가부

- ① 전용실시권자는 손해배상청구가 가능하다(法 제128조 제1항).
- ② 독점적 통상실시권자는 특허법상의 손해배상청구가 불가능하며, 민법상의 손해배상청구가 가능하다. 이에 대하여는 설문(2)에서 상세히 설명한다.

5) 침해죄 고소/고발 가부

- ① 전용실시권자는 침해죄 고소가 가능하다(法 제225조 제1항 참조).
- ④ 독점적 통상실시권자는 침해죄 고소가 불가능하며, 침해죄 고발이 가능하다(法 제225조 제2항 참조).

6) 통상실시권 설정 가부

- ① 전용실시권자는 특허권자 동의 하에 가능하다(法 제100조 제4항).
- ② 독점적 통상실시권자는 성질상 통상실시권 설정이 불가능하다.

5. 사안 - 등록 유무에 따른 대항 가부

乙의 통상실시권이 등록되었다는 사정이 보이지 않으므로, 丙에게 대항 불가능하다(法 제118조 제1항).

II. 설문(2)

1. 손해배상청구 - 法 제128조 제1항

과거의 손해를 회복하기 위해, 특허권을 침해한 자에게 손해의 배상을 청구할 수 있다.

2. 요건

(1) 주체적 요건

특허권자 또는 전용실시권자가 청구 가능하다.

(2) 객체적 요건

① 침해, ② 고의 또는 과실, ③ 손해, ④ 인과관계가 요구된다.

(3) 시기적 요건

소멸시효를 고려해야 한다.

3. 독점적 통상실시권자의 경우

(1) 논점의 정리

法 제128조 제1항의 “주체적 요건”에 따라 독점적 통상실시권자가 특허법상의 손해배상청구가 불가능한지 문제된다.

(2) 긍정할 논거

독점적 통상실시권자는 전용실시권자에 준하여, 특허법상의 손해배상청구를 허용할 수 있다.

(3) 부정할 논거

독점적 통상실시권자는 전용실시권자가 아니므로, 특허법상의 손해배상청구를 허용

할 수 없다.

(4) 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 해당하며, ② 독점적 통상실시권자는 독점적 통상실시권자를 해한다는 사정을 알면서 독점적 실시로 향유하는 경제적 이익을 위법하게 침해한 자에게 불법행위에 따른 손해배상청구를 구할 수 있다.

(5) 검토

1) 법적 성질

독점적 통상실시권은 “채권적 권리”에 해당하는데, 法 제128조 제1항에 “통상 실시권자가 제외” 되어 있다.

2) 대체 수단 존재

判例에 따라 “민법상의 손해배상청구”가 가능한데, 무리하게 “특허법상의 손해 배상청구”를 인정할 필요가 없다.

(5) 소결

독점적 통상실시권자는 法 제128조 제1항의 “주체적 요건”이 결여되어 특허법상의 손해배상청구가 불가능하다.

4. 결론

독점적 통상실시권자는 ① “민법상의 손해배상청구”가 가능할 뿐, ② “특허법상의 손해배상청구”는 불가능하다.

Ⅲ. 설문(3)

1. 물건발명 청구항의 직접침해 여부 - 소극

(1) 구성요소완비의 원칙상 침해 여부 - 소극

개별 원액만 생성되었을 뿐 결합 관계가 결여되어 구성요소완비의 원칙상 침해가 성립하지 않는다.

(2) 녹다운 수출 법리에 따른 침해 여부 - 소극

(+ @) 구성요소완비의 원칙, 속지주의의 원칙, 엄격하게 판단

1) 녹다운 수출 법리 - 判例

① 국내에서 특허발명 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ② 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, ③ 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 반제품의 생산만으로도 특허발명의 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 볼 수 있다.

2) 사안

① 주요 구성을 모두 갖춘 반제품 생산되었고, ② 이는 수출 후 완성 예정이다.  
③ 다만, “혼합 공정”이 단순하다는 사정이 보이지 않고, 이에 대해 별도의 방법 특허를 받을 정도이고, 이는 극히 사소하거나 간단하여 특허발명의 작용효과를 발휘할 수 있는 상태에 이르렀다고 평가할 수 없다(이는 엄격하게 판단해야 한다).

(3) 소결

직접침해가 부정된다.

2. 방법발명 청구항의 직접침해 여부 - 소극

혼합 공정이 국내에서 이루어지지 않아, 직접침해가 부정된다.

IV. 설문(4)

1. 간접침해 의의, 취지 - 法 제127조

(+@) 독립설과 종속설

직접침해 예방을 위해, 직접침해 전 단계의 행위지만 직접침해의 개연성이 높은 일정한 행위를 소정 요건 하에서 침해로 간주한다.

2. 물건발명 청구항의 간접침해 여부 - 소극

(+@) 法 제127조 제1호

(1) 반제품 수출 - 判例

① 간접침해 제도는 어디까지나 특허권이 부당하게 확장되지 아니하는 범위에서 그 실효성을 확보하고자 하는 것이다. ② 그런데 특허권의 속지주의 원칙상 특허법 제127조 제1호의 ‘그 물건의 생산에만 사용하는 물건’에서 말하는 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미하므로 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.

(2) 사안

설문(3)에서 전술한 바와 같이, 특허물건의 국내 생산 간주가 불가능하므로, 간접침해가 부정된다.

3. 방법발명 청구항의 간접침해 여부 - 소극

(+@) 法 제127조 제2호

(1) 직접침해 가능성 검토

방법발명 사용에만 사용하는 물건을 국내에서 제조하였다라도, 이것이 해외로 전부 수출된 이상, 직접침해 가능성이 없다.

(2) 소결

간접침해가 부정된다.

[ 끝 ]

[ 문제 - 2 ] - 의약품 문제

I. 설문(1)

1. 특허권의 존속기간 연장등록출원제도

(1) 특허권의 존속기간 - 法 제88조 제1항

이용도모를 위해, 설정등록일로부터 출원일 후 20년이 되는 날까지 존속한다.

(2) 존속기간 연장등록 출원제도 - 法 제89조, 法 제92조의2

① 다른 발명과의 형평을 위한, 허가 등에 따른 존속기간 연장제도, ② 심사지연 보완을 위한, 등록지연에 따른 존속기간 연장제도가 있다.

2. 특허청의 결정 - 거절결정

(1) 관련 규정

1) 法 제89조 제1항

존속기간 연장 대상 발명은 대통령령으로 정하는 발명이어야 한다.

2) 습 제7조 제1호

“품목허가를 받은 의약품[신물질(약효를 나타내는 활성부분의 화학구조가 새로운 물질을 유효성분으로 하여 제조한 의약품...)]의 발명”을 규정하고 있다.

(2) 判例

(+ @) 원심 특허법원 判例, 검토(용어해석 방법)

1) 약효를 나타내는 활성부분

① 특허법 및 특허법 시행령은 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 관하여 명확히 규정하고 있지 않은데, ② 약사법령의 내용을 종합하면, ‘약효’는 의약품 품목 허가상의 ‘효능·효과’를 의미하므로, ③ ‘약효를 나타내는 활성부분’은 ‘의약품 품목허가상의 효능·효과를 발현하는 부분’으로 해석하는 것이 합리적이다.

2) 결론

① 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분이 ‘약효를 나타내는 활성부분’에 결합되어 의약품의 효능·효과의 정도에 영향을 미치더라도, 그 결합물 전체를 ‘약효를 나타내는 활성부분’이라고 볼 수 없고, ② 존속기간 연장제도의 취지 및 목적에 비추어 보아도, 기허가 의약품의 공지된 활성부분에 그 자체로는 활성을 가지지 않는 부분을 부가한 의약품 발명은 존속기간 연장 대상이 되는 발명이라고 보기 어렵다.

(3) 사안

1) 약효

이 사건 의약품인 ‘폴리베타’의 약효는 의약품 품목허가상의 ‘효능·효과’인 ‘재발성 다발성 경화증의 치료’다.

2) 그 약효를 나타내는 활성부분

① ‘폴리에틸렌글리콜’은 ‘인터페론베타-1a’ 부분이 혈액에 오래 체류하도록 하여 효능·효과의 정도에 영향을 미치지만, 그 자체로는 활성을 갖지 않는다.

② 이 사건 의약품인 ‘폴리베타’에서 ‘재발성 다발성 경화증의 치료’의 효능·효과를 나타내는 활성부분은 ‘인터페론베타-1a’ 부분이다.

3) 그 활성부분이 새로운 물질인지

이 사건 의약품에서 ‘인터페론베타-1a’ 부분은 기허가 의약품의 유효성분과 동일하여 새로운 물질로 볼 수 없다.

(4) 결론

(+ @) 의견제출기회 부여 후 거절결정(法 제93조, 法 제63조 준용)

특허발명의 실시가 法 제89조 제1항에 따른 허가 등을 받을 필요가 있는 것으로 인정되지 않으므로, 특허청장은 거절결정을 할 것이다(法 제91조 제1호).

II. 설문(2)

1. 존속기간이 연장된 특허권의 효력 - 法 제95조

존속기간이 연장된 특허권의 효력은 그 연장등록의 이유가 된 “허가 등의 대상 물건에 관한 그 특허발명의 실시”에만 미친다.

2. 관련 논의

(1) 문제점

法 제95조의 ‘허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’의 의미와 관련하여 논의가 있다.

(2) 학설

① 종래, i) 제품설, ii) 주성분설, iii) 유효성분설, ② 최근, 더불어 해석설이 있다.

(3) 원심 특허법원 判例

의약품 허가신청서 검토에 관한 규정에서 실질적으로 동일한 품목으로 취급되는 의약품의 범위에만 미친다.

(4) 대법원 判例

1) 판단의 중심

① 특허법 제95조는 청구범위를 기준으로 하지 않고 ‘허가 등의 대상물건에 관한 특허발명의 실시’로 규정하고 있을 뿐, 허가 등의 대상 ‘품목’의 실시로 제한하고 있지 않으므로, ② 이러한 규정과 제도의 취지 등에 비추어 ③ 존속기간이 연장된 특허권의 효력 범위는 특허발명의 실시를 위해 허가 등을 받은 의약품과 유효성분, 치료효과 및 용도가 동일한지 여부를 중심으로 판단해야 한다.

2) **염 변경 의약품**

허가 등을 받은 의약품과 침해대상 의약품이 염 등에서 차이가 있는 경우, 통상의 기술자가 쉽게 이를 선택할 수 있는 정도에 불과하고, 치료효과 또는 용도가 실질적으로 동일하다면, 그 효력이 미치는 것으로 봐야 한다.

(5) 검토

法 제95조 규정 및 法 제89조의 허가 등에 따른 존속기간연장제도의 취지 등에 비추어 볼 때, 대법원 判例가 타당하다.

3. 사안

(1) **염 변경 의약품 여부 - 적극**

‘폴레베타’ 의약품과 ‘폴리JK’ 의약품은 유효성분 x1으로 동일하며, 염이 ‘숙신산염’ 과 ‘푸마르산염’ 으로 상이한 **염 변경 의약품**이다.

(2) **효과의 실질적 동일 여부 - 적극**

‘숙신산염’ 과 ‘푸마르산염’ 의 성질상 체내 흡수되는 유효성분의 약리작용에 의해 나타나는 치료효과가 다르다고 볼 수 없어, **치료효과가 실질적으로 동일하다.**

(3) **용이 선택 가부 - 적극**

‘숙신산염’ 을 ‘푸마르산염’ 으로 변경하는 것은 **통상의 기술자라면 누구나 쉽게 선택할 수 있다.**

4. 결론

존속기간이 연장된 이 사건 특허권의 효력은 乙의 ‘폴리JK’ 의 생산에 **미친다.**

[ 끝 ]

[ 문제 - 3 ] - 복수 청구항 문제

I. 설문(1)-1)

1. 출원의 일부 취하 관련 규정

특허법상 이러한 규정은 존재하지 않는다.

2. 보정의 시기적 요건의 엄격한 제한 - 法 제47조 제1항

특허결정등본 송달 전까지 가능하지만, 거절이유통지를 받은 후에는 보정의 시기적 요건이 엄격하게 제한된다.

3. 출원의 일부 취하를 보정으로 볼 수 있는지 - 적극 (判例)

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 한다.

4. 기간 이내에 제출되지 아니한 서류 취급 - 시행규칙 제11조

소명기회 부여 후 반려한다.

5. 소결

청구항 제2항을 취하하는 내용의 출원취하서는 삭제보정과 같은 목적을 달성하고자 하는 것이므로 이를 삭제 보정으로 볼 수 있지만, 의견제출기간이 경과된 후에 제출 되었으므로 이를 반려한 특허청장의 처분은 적법하다.

II. 설문(1)-2)

1. 거절결정의 타당성 검토 및 대응 전략

① 출원일체의 원칙상(判例), 제2항이 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않는 경우 **라면** 거절결정은 타당하고, 뒷받침되는 경우**라면** 거절결정은 부당하다.

② 설문상 뒷받침 요건 위반 여부 **불분명**하여, 甲은 이를 검토한 후 아래의 조치가 가능하다.

2. 뒷받침 요건 충족 판단 시

(1) 거절결정불복심판 청구

甲은 “2025년 10월 7일” 이내에 “청구항 제2항이 발명의 설명에 의해 뒷받침된다”는 이유로 거절결정불복심판 청구가 가능하다(法 제132조의17).

(2) 추가적 조치

거절이유가 없는 제1항 및 제3항 내지 제5항에 대하여 ① 사전적 조치로 분할출원(法 제52조), ② 사후적 조치로 분리출원을 고려해 볼 수 있다(法 제52조의2).

3. 뒷받침 요건 흠결 판단 시 - 재심사 청구

甲은 “2025년 10월 7일” 이내에 “청구항 제2항의 삭제 보정을 수반”하여 재심사 청구가 가능하다(法 제67조의2).

4. 조치별 실익

① 거절결정불복심판과 재심사는 선택적으로 가능한 조치이다.

② 전자는 넓은 권리범위 확보에, 후자는 신속한 권리화에, 그 실익이 있다.

	<p>Ⅲ. 설문(2)</p> <p>1. 기각심결이 실체적으로 적법한지 여부 - 적극</p> <p>출원일체의 원칙상(判例), 청구항 제1항 내지 제5항 중 제3항 내지 제5항이 진보성이 없더라도 거절결정은 타당하므로, 기각심결은 실체적으로 적법하다.</p> <p>2. 기각심결이 절차적으로 적법한지 여부 - 적극</p> <p>(1) 의견제출기회 - 法 제170조, 法 제63조 준용</p> <p>중전 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우 거절이유를 통지하고 의견제출기회를 부여하여야 한다.</p> <p>(2) 다른 거절이유 - 判例</p> <p>중전 거절결정의 이유와 주된 취지가 부합하지 않는 거절이유를 말한다.</p> <p>(3) 거절결정 이유 중 일부가 유지되는 경우 - 判例</p> <p>전체 청구항에 대하여 의견제출통지 후 거절결정을 한 경우, 그중 일부 청구항을 문제삼아 기각심결하는 경우는 주지가 일치된 것이라는 입장이다.</p> <p>(4) 사안</p> <p>① 제1항 내지 제5항 모두 인용발명 Y에 비해 진보성의 인정되지 않는다는 이유로 의견제출통지를 한 후에 거절결정을 하고, 그중 일부 청구항인 제3항 내지 제5항이 인용발명 Y에 비해 진보성이 인정되지 않는다는 이유로 기각심결이 있었다.</p> <p>② 따라서, “기각심결 이유”에 “거절결정 이유 중 일부가 유지”되고 있으므로, 기각심결 이유는 중전 거절결정의 이유와 주된 취지가 부합하여, 다른 거절이유가 존재하지 않으므로, 심판 단계에서 의견제출기회를 별도로 부여할 필요성이 없다.</p> <p>(5) 소결</p>
--	---

심판원이 의견제출기회를 부여하지 않았더라도, 기각심결은 절차적으로 적법하다.

5. 결론

기각심결은 적법하다.

IV. 설문(3)

1. 특허권의 공유 여부 - 적극

甲은 발명 X에 대해 특허등록을 받은 후에 특허권의 지분 50%를 乙에게 이전한바 (法 제99조 제1항), 발명 X는 甲과 乙이 공유한다.

2. A사의 침해 여부

(1) A사의 실시권 존부 - 소극

1) 甲 단독으로 A사에게 실시권 설정 가부 - 소극

甲은 발명 X에 대하여 나머지 공유자인 乙의 동의 없이 A사에게 실시권을 설정할 수 없다(法 제99조 제4항).

2) 소결

A사에게 실시권이 존재한다고 볼 수 없다.

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

1) 甲의 자유실시 가부 - 적극

특약이 보이지 않는바, 공유자 중 1인인 甲은 발명 X를 자유롭게 실시할 수 있다 (法 제99조 제3항).

2) 일기관설

① 계약상, 공유자의 실질적인 지휘·감독 하에서 생산한 특허품 전부를 그 공유자에 인도하는 경우, ② 제3자의 실시행위는 공유자의 실시행위로 볼 수 있다.

3) 사안

① 甲은 A사에게 발명 X의 생산을 의뢰하였고, A사는 발명 X를 생산하여 甲에게 납품하였다.

② 위의 일기관 요건에서 (i) 계약은 존재하지만, (ii) 실질적인 지휘·감독 여부, (iii) 전부 인도 여부가 불분명하다.

(3) 소결

1) 일기관 요건 충족 시

A사의 실시를 甲의 실시로 볼 수 있으므로, 특허권 침해가 부정된다.

2) 일기관 요건 흠결 시

A사의 실시를 甲의 실시로 볼 수 없으므로, 특허권 침해가 인정된다.

3. 乙이 취할 수 있는 조치 - 일기관 요건 충족 시

(1) 특허권 침해를 이유로 한 조치 가부 - 소극

특허권 침해가 부정되므로, 아무런 조치를 취할 수 없다.

(2) 실시금지 특약 체결 시도

乙은 甲과 ‘제3자를 통한 실시금지 특약’ 체결을 시도해 볼 수 있다.

(3) 공유물분할청구

위 과정에서 甲과 이해관계가 대립되는 경우, ‘공유물 분할청구’를 고려해 볼 수 있다(判例).

	<p><b>4. 乙이 취할 수 있는 조치 - 일기관 요건 흠결 시</b></p> <p>(1) A사에 대한 조치</p> <p>1) 사전적 조치</p> <p>乙은 A사를 상대로 특허권 침해를 이유로 ‘서면경고’ 를 할 수 있다.</p> <p>2) 권리범위확인심판 청구 가부 - 소극</p> <p>공유자 중 1인인 乙은 단독으로 권리범위확인심판을 청구할 수 없다(法 제139조 제3항).</p> <p>3) 침해금지청구 가부 - 적극</p> <p>침해금지청구는 ‘보존행위’ 에 해당하므로, 공유자 중 1인인 乙은 나머지 공유자 甲의 동의 없이 A사를 상대로 침해금지청구가 가능하다(判例).</p> <p>4) 손해배상청구 가부 - 적극</p> <p>공유자 중 1인인 乙은 ‘자기 지분인 50% 한도 내’ 에서 A사를 상대로 손해배상 청구가 가능하다(判例).</p> <p>5) 침해죄 고소 가부 - 제한적 적극</p> <p>‘서면경고’ 이후에도 A사가 계속 실시하는 등 침해에 대한 ‘고의’ 가 인정되는 경우라면, 乙은 A사를 특허권 침해죄로 고소할 수 있다(法 제225조).</p> <p>(2) 甲에 대한 조치</p> <p>乙은 정작 甲에 대해서는 아무런 조치를 취할 수 없는데, 이에 대해 별도의 제재 규정을 신설해야 한다는 견해가 존재한다(입법론).</p> <p>(3) 기타 조치</p> <p>‘지분 양도’ 나 ‘실시권 설정’ 등을 고려해 볼 수도 있다. <span style="float: right;">[ 끝 ]</span></p>
--	--

[ 문제 - 4 ] - 공동발명 문제

I. 설문(1)

1. 乙 및 丙이 발명 Y의 공동발명자인지 여부

(1) 실질적 판단 - 判例

甲과 丙이 발명자로 기재되어 있다고 하여 발명자가 되는 것이 아니며, 발명자는 ‘발명자란 기재와 관계없이’ 실질적으로 정해진다.

(2) 발명 Y가 화학발명인지 여부 - 判例

발명 Y ‘브로콜리 줄기에서 천연물 X를 추출하는 방법’으로 실험의 과학인 **화학 발명**에 해당한다.

(3) 화학발명의 경우 공동발명자 판단방법 - 判例

실험예가 없으면 완성된 발명으로 보기 어려운 경우, 실제 실험을 통해 발명을 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여했는지 관점에서 공동발명자를 결정해야 한다.

(4) 甲의 실질적 기여 여부 - 소극

1) 관련 선행 논문 제시

관련 선행 논문을 제시하는 것은 발명 Y의 ‘특징적 부분’과 관련이 없으므로 ‘기술적 사상’의 창작에 대한 실질적 기여로 볼 수 없다.

2) 설비 및 자금 지원

자금·설비 등을 제공하여 발명의 완성을 후원·위탁하였을 뿐인 정도 등에 그치는 경우 기술적 사상의 창작에 대한 ‘실질적 기여’로 볼 수 없다.

3) 아이디어만 제공

아이디어만을 제공한 행위는 **실제 실험을 통해 발명 Y를 구체화하고 완성하는데 실질적으로 기여한 것으로 볼 수 없다.**

(5) 乙의 실질적 기여 여부 - 적극

乙은 천연물 X를 추출하는 방법에 관한 아이디어를 제시한 것을 ‘넘어’ 구체적 실험을 통해 발명 Y를 완성한바, 발명 Y에 대한 실질적 기여를 인정할 수 있다.

(6) 丙의 실질적 기여 여부 - 적극

丙도 다양한 아이디어를 제공한 것을 ‘넘어’ 실제 실험을 통해 발명 Y를 구체화 하고 완성하는데 기여한바, 발명 Y에 대한 실질적 기여를 인정할 수 있다.

(7) 乙 및 丙의 상호협력 여부 - 적극

乙 및 丙은 공동으로 발명 Y를 발명하기로 한 후에 위와 같은 행위들을 한 것이므로, 발명의 완성을 위한 실질적인 상호협력을 인정할 수 있다.

(8) 소결

乙 및 丙은 발명 Y의 공동발명자에 해당한다.

2. A사의 특허출원의 하자 검토

(1) 法 제33조 제1항 본문 위반 여부 - 적극

발명 Y에 대한 특허를 받을 수 있는 권리는 공동발명자인 甲과 乙이 공유하는데 (法 제33조 제2항), A사는 甲과 丙으로부터 ‘乙 몰래’ 발명 Y의 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받았는바, 이는 乙의 동의가 없어 아무런 효력이 없어(法 제37조 제3항), A사의 특허출원은 法 제33조 제1항 본문 위반이다.

(2) 法 제44조 위반 여부 - 적극

발명 Y의 특허를 받을 수 있는 권리는 공동발명자인 甲과 乙이 공유하는데, 甲과 乙이 공동으로 출원하지 않았으므로, A사의 특허출원은 法 제44조 위반이다.

3. 乙의 조치

(1) A사와 합의가 이루어진 경우

1) 출원인 명의변경 신청

乙은 丙의 특허를 받을 수 있는 권리의 지분 이전에 동의를 하여, 특허청에 A사의 특허출원의 명의를 乙과 A사의 공동명의로 변경하는 신청을 할 수 있다.

2) 발명자 보정

만약 乙이 출원인이 되는 경우, A사의 특허출원의 발명자 甲을 삭제하고, 발명자 乙을 추가하는 보정을 할 수 있다.

(2) A사와 합의가 이루어지지 않은 경우

1) 출원인 명의변경 청구

乙은 丙과 함께 A사의 특허출원의 명의를 乙과 丙의 공동명의로 변경하는 청구를 할 수 있다.

2) 정보제공, 심사청구 및 정당권리자 출원

위와 달리, 乙은 A사의 특허출원에 대해 심사청구를 한 후(法 제59조), 法 제33조 제1항 본문 위반을 이유로 정보제공을 하고(法 제63조의2), 거절결정이 확정되는 경우, 乙은 丙과 함께 정당권리자 (공동)출원을 할 수 있다(法 제34조).

(+ @) 무권리자 출원의 법적 지위, 출원공개 시 의사에 반한 공지예외주장, 조치별 실익 등

II. 설문(2)

1. 甲의 특허권의 신규성 위반 여부 - 적극

甲의 특허출원(일) 전에 발명 Y와 실질적으로 동일한 발명 Y'이 C사 카탈로그에 기재되어 반포되었으므로, 甲의 특허권에는 신규성 위반의 하자가 있다(法 제29조 제1항).

2. B사의 조치

(1) 취소신청 가부 - 적극

만약 **甲의 특허권의 등록공고일로부터 6개월 이내인 경우**, B사는 신규성 위반을 이유로 취소신청을 할 수 있다(法 제132조의2).

(2) 무효심판 청구 가부 - 적극

1) 무효심판 청구인 적격 제한 - 法 제133조 제1항

이해관계인 또는 심사관만이 무효심판을 청구할 수 있다.

2) 실시권자의 경우 - 전합 判例

① 특허법 제133조 제1항 전문의 이해관계인이란 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 ‘법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어’ 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하며, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다.

② 이러한 법리에 의하면 특별한 사정이 없는 한 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다.

③ 실시권자에게는 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적인 점, 실시권을 설정받았다는 이유만으로 부쟁의사를 단정할 수 없는 점을 논거로 들었다.

3) 사안

B사는 ‘유상’의 통상실시권자인 점을 고려할 때, 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있어, 이해관계인에 해당한다.

4) 소결

B사는 신규성 위반을 이유로 무효심판을 청구할 수 있다.

[ 이하여백 ]

(+ @) 소극적 권리범위확인심판