

[인사]

변리사 2차 시험을 마친 수험생 여러분들에게 경의와 존경을 표합니다.

[문제별 특징]

문제 1 : "최신 판례" 문제

문제 2 : "전통적인 논점"과 "최신 판례" 문제

문제 3 : "최신 판례"와 "최근 이슈" 등의 논점 문제

문제 4 : "최신 판례" 문제

[난이도 평가]

1. "논점 난이도"는 낮다고 평가됩니다. (하)

* "논점 자체"는 손해배상, 자백, 신규성, 진보성, 기재불비, 정정, 공지예외, 자유기술
항변 등 대부분 GS 논점이기 때문입니다.

2. 다만, "시험장 체감 난이도"가 높았을 것으로 판단됩니다. (상)

"문제 1의 설문(2) 손해배상 청구" 문제가 어려웠기 때문입니다.

[변별력 예상]

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

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

[질의응답]

빠르게 작성한 답안이므로, 답안에 수정이 필요한 부분, 궁금한 부분이 있다면 개별
문의를 요청드립니다.

또한, 특허법 공부를 어떻게 해야 "단순 암기(논점 수집가)"가 아닌 "문제 풀이가"가
되는지 고민을 해보시고, 어려움이 있다면 개별 문의를 주시면 답변드리겠습니다.

byunrifour@gmail.com

박형준 드림.

[구성]

1. 20페이지 풀답안

2. 강의, 자료 등 보충 설명 (후첨)

* 질의응답을 통해 발견된 부수적인 오기나 내용 일부를 수정하였습니다.

추가적으로 궁금하신 부분이 있다면 문의주세요 !

[문제 - 1] - 스테킹 장치 문제(특허법은 이하, 法이라 한다.)

I. 설문(1)

1. 재판상 자백 쟁점

참고) 포섭할 내용이 많아 일반론은 적당히~
(+ @) 침해대상제품 구성 자백, 진보성 자백 관련 判例

(1) 甲의 주장 예상 - 자백 성립 및 철회 불가

乙의 스테킹 장치의 구성 A+B+C, 甲의 특허발명 진보성 인정 진술에 대해 재판상 자백이 성립하며, 이것이 철회 불가하다는 주장이 예상된다.

(2) 乙의 주장 예상 - 법적 평가 및 자백 취소

스테킹 장치의 구성, 특허발명 진보성 인정에 관한 진술을 법적 판단 내지 평가에 관한 것으로 재판상 자백이 성립 불가능하며, 재판상 자백이 성립하였더라도 이는 반진실 및 착오 등으로 자백을 취소한다는 주장이 예상된다.

(3) 검토

1) 침해대상제품 구성 - 재판상 자백 성립 및 취소 불가

① 乙의 진술의 구체적인 내용(“乙의 이차전지용 노칭장비에 포함된 이차전지용 극판 스테킹 장치는 구성 A+B+C로 이루어졌다.”)을 보면, 이는 침해대상제품의 구성이 특허발명의 구성과 동일 또는 균등하다는 법적 판단 내지 평가에 관한 진술이 아닌, 그 구성요소가 A+B+C로 이루어졌다는 진술로 재판상 자백이 성립한다.

② 그리고, 반진실 및 착오 등의 자백 취소사유가 설문상 보이지 않으므로, 자백을 취소할 수 없다.

2) 진보성 - 재판상 자백 불성립

‘진보성’은 통상의 기술자에게 쉬운지에 관한 법적 평가의 성격을 지니고 있어, 재판상 자백이 성립하지 않는다.

	2. 진보성 쟁점 (1) 乙의 주장 예상 - 권리남용 주장 특허출원 전 丙의 논문(인용발명 1)에 구성 A+B가 개시되어 있고 丁의 논문(인용발명 2)에 구성 C'가 개시되어 있어, 甲의 특허발명은 진보성 위반이며, 이에 따라 甲의 침해금지청구 등은 권리남용에 해당한다는 주장이 예상된다. (2) 甲의 주장 예상 1) 유기적 결합 구성 각각이 공지된 사정만으로 진보성이 부정되는 것이 아니며, 이것들을 결합할 이유가 없고, 특허발명은 유기적 결합된 전체로서 쉽지 않다는 주장이 예상된다. 2) 대폭 변경 인용발명 1, 2를 결합하여 甲의 특허발명에 이르기 위해서는 <u>인용발명들의 내용을 상당히(대폭) 변경하여야 하므로, 통상의 기술자에게 쉽지 않다는 주장이 예상된다.</u> 3) 사후적 고찰 특허발명의 출원공개 후 <u>현재</u> 통상의 기술자 누구라도 용이하게 발명할 수 있는 것으로 인식했더라도, 이를 고려하는 것은 사후적 고찰이라는 주장이 예상된다. (3) 검토 - 진보성 인정 통상의 기술자가 필연적으로 출원 당시 甲의 특허발명과 인용발명 1, 2의 차이를 극복할 사정을 인정할만한 자료가 없으므로, 진보성이 부정되지 않는다.	참고) 포섭할 내용이 많아 일반론은 적당히~ (+@) 권리남용, 결합발명 진보성, 대폭 변경, 사후적 고찰, 차이 극복 관련 判例
	3. 종합적인 결론 - 인용판결	乙의 이차전지용 노칭장비는 甲의 특허발명의 구성요소 A+B+C를 모두 포함하고 있고, 甲의 특허발명은 진보성이 인정되므로, 침해금지청구는 인용될 것이다.

II. 설문(2)-1)	참고) 포섭할 내용이 많아 일반론은 적당히~ (+@) 손해배상청구 일반론, 요건, 손해의 개념 등
1. 판매량 일실에 대하여 - 적극	
	甲과 乙은 서로 경업관계에 있다. 그리고, 甲은 판매량 일실에 대한 상당한 금액의 손해를 입었다는 자료가 있다. 따라서, 甲의 판매량 일실이 乙의 침해행위와 <u>상당인과관계</u>가 인정되므로 乙의 손해배상책임이 발생할 수 있다.
2. 판매가격 하락에 대하여 - 소극	2023나11436 참조
	甲은 乙의 이차전지용 노칭장비의 등장 이후 판매가격 하락에 대한 1억원의 손해를 입었다는 자료가 있다. <u>하지만</u>, 甲의 판매량 일실이 乙의 침해행위와 <u>상당인과관계</u>가 인정된다는 사정이 보이지 않아, 乙의 손해배상책임이 발생할 수 없다.
III. 설문(2)-2)	참고) 서술할 내용이 많아 일반론은 적당히~ 금액 위주로 서술
1. 특허법 제128조 제2항 - ①	
(1) 특징	
	특허권자의 단위수량당 이익액에 기초하여 손해액을 계산한다. 제1호 금액과 제2호 금액의 합산을 청구할 수 있다.
(2) 甲의 주장 - 총 4억원	참고) 주어진 사실관계에서 기여율을 고려하지 않는 것이 甲에게 유리한 주장
1) 제1호 금액 - 4억원	
	작은값[(乙의 양도수량(400대) - 침해행위 외의 사유로 판매 불가수량(0개)), (생산 가능수량(1,000대) - 실제 판매수량(500대))] (이하, 제1호 수량) X 甲의 단위수량당 이익액(100만원/대) = 4억원
2) 제2호 금액 - 0원	

(乙의 양도수량(400대) - 제1호 수량(400대) - 실시권설정 불가수량) X 乙의 침해
제품 가격(100만원) X 한계이익율(15%) = 0원

(3) 乙의 주장 - 0원

甲의 최대 생산가능 수량을 산정할 때 실제 작업 수행 시간의 비율은 객관적으로
계산하기 어려워, 法 제128조 제2항에 따라 산정할 수 없다.

(4) 검토 - 0원

甲의 생산가능수량이 진위불명이므로, 法 제128조 제2항 제1호에 따라 산정할 수
없다(法 제128조 제2항 제2호는 法 제128조 제5항과 중복되므로 후술한다).

2. 특허법 제128조 제4항 - ②

(1) 특징

침해자가 얻은 이익액을 특허권자의 손해액으로 추정한다.

(2) 甲의 주장 - 2억원

참고)
주어진 사실관계에서 기여율을 고려하지 않는 것이 甲에게 유리한 주장

乙의 침해로 인한 이익액 = 乙의 양도수량(400대) X 이익액(50만원/대)
= 2억원

(3) 乙의 주장 - 0원

乙의 해당 이익액을 산정할 때 乙의 침해제품 원가(비용)를 식별 및 계산하는 것이
구조적으로 불가능하여, 法 제128조 제4항에 따라 산정할 수 없다.

(4) 검토 - 0원

乙의 매출액 자료에 근거하여 乙이 얻은 이익액을 객관적으로 산정할 수 없으므로,
法 제128조 제4항에 따라 산정할 수 없다.

3. 특허법 제128조 제5항 - ③

(1) 특징

특허발명의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액(합리적인 실시료)을 손해액으로 할 수 있다.

(2) 甲의 주장 - 1억 6천만원

합리적인 실시료 = 乙의 판매수량(400대) X 乙의 침해제품의 가격(100만원/대)
X 합리적인 실시료율(40%) = 1억 6천만원

(3) 乙의 주장 - 4천만원

합리적인 실시료 = 乙의 판매수량(400대) X 乙의 침해제품의 가격(100만원/대)
X 합리적인 실시료율(10%) = 4천만원

(4) 검토 - 0원

X 협회 전문조사기관(M)의 합리적 실시료율 40%와 Y 협회 전문조사기관(N)의 합리적 실시료율 10% 중에서 어느 것이 더 합리적이라는 사정이 보이지 않으므로, 法 제128조 제5항에 따라 산정할 수 없다.

4. 특허법 제128조 제7항 - ④

(1) 특징

손해액의 증명이 곤란한 경우, 법원은 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수 있다.

(2) 甲의 주장 - 1억 8천만원

손해액 = 乙의 매출액(20억원) X 한계이익률(15%) X 기여율(60%)

= 1억 8천만원

(3) 乙의 주장 - 6천만원

$$\begin{aligned} \text{손해액} &= \text{乙의 매출액}(20\text{억원}) \times \text{한계이익률}(15\%) \times \text{기여율}(20\%) \\ &= 6\text{천만원} \end{aligned}$$

(4) 검토 - 1억 2천만원

$$\begin{aligned} \text{손해액} &= \text{乙의 매출액}(20\text{억원}) \times \text{한계이익률}(15\%) \times \text{기여율}(40\%) \\ &= 1\text{억 } 2\text{천만원} \end{aligned}$$

5. 특허법 제128조 제8항 - ⑤

(1) 특징

고의적 침해의 경우, 법원은 法 제128조 제2항 내지 제7항의 손해액의 5배 이하 범위에서 배상액을 인정할 수 있다.

(2) 甲의 주장 - 6억원

$$\text{최종 손해액} = \text{상당한 손해액}(1\text{억 } 2\text{천만원}) \times 5\text{배 (증액 가능)} = 6\text{억원}$$

(3) 乙의 주장 - 1억 2천만원

$$\text{최종 손해액} = \text{상당한 손해액}(1\text{억 } 2\text{천만원}) \times 1\text{배 (증액 불가)} = 1\text{억 } 2\text{천만원}$$

(4) 검토

乙은 甲으로부터 경고를 받은 적이 없고, 甲과 동업, 하도급 등 특별한 거래관계도 아니므로, 乙의 침해행위가 고의적이라고 볼 수 없어, 法 제128조 제8항을 적용할 수 없다.

6. 종합적인 결론 - 1억 2천만원 인용판결

法 제128조 제7항에 따라 1억 2천만원 인용판결이 예상된다.

[끝]

[문제 - 2] - 신규성 문제

I. 설문(1)

1. 특허법 제29조 제1항의 신규성

참고)
판단할 사항이 많이 일반론은 적당히~

(1) 신규성 상실사유 - 法 제29조 제1항 각호

① 특허는 공개의 대가인바, 신규성이 요구된다. ② 공지, 공연실시, 반포된 간행물 게재, 전기통신회선 공중이 이용가능한 경우 신규성이 상실된다.

(2) 공지 - 判例

① 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 ② 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓인 것을 의미한다.

2. 乙이 청구한 심판의 결과 - 인용심결

(1) 乙의 청구인 적격 - 인정

참고) 본안 판단할 사항이 많아 청구인 적격은 적당히만~
본안 판단은 판례/사안 서술로 적부 기재와 차별화 (강약조절)

특허권자 甲은 乙과 특허법상 전용실시권 설정계약을 체결하였고, 이를 등록하지 않았더라도 실시권자의 지위가 인정된다. 다만, 실시권자라도 특허권 소멸에 법률상 이해관계가 있다면 무효심판 청구인 적격이 인정될 수 있다(判例).

(2) 무효사유 판단 - 가

1) 선행기술 단일의 원칙 - 判例

특허발명이 신규성을 상실하였다고 하기 위해서는 특허발명과 선행발명을 1대 1로 비교하여 선행발명에 특허발명의 모든 구성이 나와 있어야 하고, 2개 이상의 선행 발명에 일부씩이 나와 있어서는 안 된다.

2) 사안 - 신규성 인정

공지기술문헌 1에 구성 A+B가 개시되어 있고, 공지기술문헌 2에 구성 C가 개시

되어 있다. 따라서, 선행기술의 단일의 원칙상 신규성이 부정되지 않는다.

(3) 무효사유 판단 - 나

1) 미완성 발명 - 判例

① 신규성 또는 진보성 판단에 제공되는 대비발명이 반드시 그 기술적 구성 전체가 명확하게 표현된 것이어야 하는 것은 아니고, ② 미완성 발명 또는 자료의 부족으로 표현이 불충분하거나 일부 내용에 오류가 있다고 하더라도 통상의 기술자가 경험칙에 의하여 용이하게 기술내용의 파악이 가능한 범위 내에서 선행기술이 될 수 있다.

2) 사안 - 신규성 인정

공지기술문헌 3에 구성 A+B+C가 개시되어 있으나, 미완성발명으로 통상의 기술자에게 경험칙상 기술내용 파악이 용이하지 않아 선행기술 적격이 부정된다. 따라서, 신규성이 부정되지 않는다.

(4) 무효사유 판단 - 다

1) 외부인 출입금지 장소 - 判例

외부인 누구나 마음대로 들어갈 수 없는 장소에 발명이 설치되었더라도, 그 장소에 들어갈 수 있는 내부인이 비밀유지의무를 부담하지 않는 이상, 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다.

2) 사안 - 신규성 부정

구성 A+B+C로 이루어진 제품이 국가기록원 나라기록관에 설치되어 인도되었다. 해당 장소는 외부인 누구나 마음대로 출입할 수 있는 곳이 아니더라도, 그 장소에 들어갈 수 있는 내부인이 비밀유지의무를 부담하지 않는 이상, 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다. 따라서, 특허발명 A+B+C의 신규성이 부정된다.

(5) 무효사유 판단 - 라

1) 시제품 시운전 - 判例

시제품 시운전 당시 비밀유지의무를 부담하는 자의 입회하에 제한된 인원만 참석하는 등 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황이 있어 공연실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다.

2) 사안 - 신규성 인정

甲이 비밀유지계약이 체결된 OEM업체의 허가된 인원과 함께 구성 A+B+C로 이루어진 시제품의 시운전을 하였으므로, 비밀유지를 위한 조치가 이루어졌다고 볼 만한 정황이 있어 공연실시된 것이 아니라고 볼 여지가 있다. 따라서, 특허발명 A+B+C의 신규성이 부정된다고 단정할 수 없다.

(6) 결론 - 인용심결

‘무효사유 가. 나. 라.’ 는 이유 없지만, ‘무효사유 다.’ 는 이유 있으므로, 인용심결이 예상된다.

II. 설문(2)

1. 특허무효와 사법상 계약의 효력

참고) 배경이 작아 공통 일반론은 간단히만~
설문의 해결은 판례 결론 위주로 포인트를 살려 목차화~

(1) 계약 무효의 독립적 판단 - 判例

무효심결이 확정되면 특허는 소급적으로 소멸되지만(法 제133조 제3항), 계약이 무효로 되는지는 특허권의 효력과 독립적으로 판단하여야 한다.

(2) 후발적 이행불능 - 判例

특허 무효의 소급효에 불구하고 특허 무효가 확정되면 그때부터 실시계약 및 실시금지계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다고 보아야 한다.

3. 소설문 1)의 해결 - 기각판결

(1) 기지급 실시료 반환청구 가부 - 원칙적 소극 (判例)

실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 실시계약 자체에 별도의 무효 사유가 없는 한 특허권자는 기지급 실시료의 부당이득 반환의무가 없다.

(2) 결론 - 기각판결

특별한 사정이 없는 한, 기각판결이 예상된다.

4. 소설문 2)의 해결

(1) 미지급 실시료 지급청구 가부 - 원칙적 적극 (判例)

실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 실시계약 자체에 별도의 무효 사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 실시료의 지급을 청구할 수 있다.

(2) 결론 - 인용판결

특별한 사정이 없는 한, 인용판결이 예상된다.

5. 소설문 3)의 해결

(1) 손해배상청구 가부 - 원칙적 적극 (判例)

실시금지계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자는 원칙적으로 채무불 이행에 따른 손해배상을 청구할 수 있다.

(2) 자유기술의 경우 - 마찬가지로 (判例)

실시발명이 자유기술이라도, 계약의 구속력에서 벗어난다고 볼 수 없다.

(3) 결론 - 인용판결

특별한 사정이 없는 한, 인용판결이 예상된다.

[끝]

[문제 - 3] - 고혈압 치료제 문제

I. 설문(1)

참고) 사실관계1, 2 활용

1. 정정 요건

① 정정형식, 신규사항추가금지, 청구범위 실질적 확장·변경 금지, 독립특허요건이 요구된다(法 제133조의2 제1항, 法 제133조의2 제4항).

2. 정정형식에 해당하는지 - 소극

(1) 法 제136조 제1항 각호

① 청구범위 감축, ② 오기의 정정, ③ 불분명한 기재의 명확화 중 어느 하나에 해당해야 한다.

(2) 사안

참고) 판단할 사항이 많아 일반론은 적당히만~
(+ @) 청구범위 해석 관련 判例

1) [R칼륨염] 30mg의 해석

발명의 설명에 [R칼륨염]과 [활성성분 R]이 서로 구별되는 화합물로 기재되어 있어 ‘[R칼륨염] 30mg’은 ‘[R칼륨염] 30mg’으로 해석된다.

2) [S베실산염] 5mg의 해석

발명의 설명에 [S베실산염]과 [활성성분 S]가 서로 구별되는 화합물로 기재되어 있어 ‘[S베실산염] 30mg’은 ‘[S베실산염] 30mg’으로 해석된다.

3) 소결

따라서, 청구항 1의 ‘[S베실산염] 30mg’ 부분에 ‘([활성성분 R]로서 30mg)’을 추가하고, ‘[S베실산염] 5mg’ 부분에 ‘([활성성분 S]로서 5mg)’을 추가하는 것은 불분명한 기재의 명확화 등 法 제136조 제1항 각호 어디에도 해당하지 않는다.

3. 청구범위의 실질적 확장·변경인지 - 적극

(1) 法 제136조 제4항

청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. 정정 전의 청구범위를 신뢰한 제3자 불의타 문제를 방지하기 위함이다.

(2) 사안

청구항 1에 ‘([활성성분 R]로서 30mg)’, ‘([활성성분 S]로서 5mg)’을 추가하면 의약물질의 용량이 달라지고 그 약리효과인 혈압 강하 효과가 변경될 수 있으므로, 청구범위의 실질적 확장변경에 해당할 여지도 있다.

4. 결론 - 부적법

(+ @) 신규사항 추가 여부

法 제136조 제1항 각호 어디에도 해당하지 않고, 法 제136조 제4항 흠결이므로, 甲의 정정은 부적법하다.

II. 설문(2)

참고) 사실관계 3, 4, 5 활용
화학발명인데 수치범위 전체에서 실시례가 하나밖에 없는 상황
-> 용이실시 요건, 뒷받침 요건 문제
논점, 캐치형 문제. (배경기술 기재요건, 명확성 요건도 가볍게 터치 가능)

1. 특허요건 판단대상 - 정정 전 청구항 1 (判例)

정정이 부적법하다면 정정 전의 명세서 등에 기초한 특허발명의 무효 여부를 판단하여야 한다.

2. 특허법 제42조 제3항의 충족 여부 - 소극

(+ @)
배경기술 기재요건 흠결 사정 부존재
and 등록 후 판단 불요

(1) 용이실시 요건

특허는 공개의 대가인바, 발명의 설명은 통상의 기술자가 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 기재하여야 한다.

(2) 수치한정 물건발명의 경우 - 判例

청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시례까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없거나 발명의 효과의 발생을 충분히 예측할 수 없는 경우, 위 기재요건을 충족하지 못한다.

(3) 사안

1) 발명의 성격 - 화학발명

특허발명은 고혈압 치료용 복합제로서 ‘실험’으로 그 효과가 확인되는 화학발명으로, 예측 가능성 내지 실현가능성이 현저히 부족하다(判例).

2) [P물질] 20mg 실시례 - 1개

[P물질] 20mg 실시례에서는 두 활성성분의 병용으로 예상보다 우수한 혈압 강하 효과가 관찰되었다. 그러나, 발명의 설명에 기재된 실시례는 [R칼륨염] 33.2mg, [S베실산염] 6.9mg 및 [P물질] 20mg을 사용한 하나뿐이다.

3) [P물질] 10~50mg 전체 범위의 실험자료 - 부존재

[P물질]이 10mg 미만이면 안정성이 저하되고, 50mg을 넘으면 용출률이 저하될 수 있다는 일반적 설명만 있을 뿐, [P물질] 10~50mg 전체 범위의 실험자료는 없다.

4) 소결 - 흠결

위와 같은 점을 고려할 때, [P물질] 10~50mg 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산, 사용할 수 없고, 그 효과를 예측할 수 없으므로, 용이 실시 요건이 흠결된다.

3. 특허법 제42조 제4항의 충족 여부

(1) 뒷받침 요건 충족 여부 - 소극

1) 法 제42조 제4항 제1호

특허는 공개의 대가인바, 명세서 중 청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침되어야 한다.

2) 판단기준 - 判例

- ① 청구범위에 기재된 사항과 대응되는 사항이 발명의 설명에 기재되어 있는지와
- ② 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화할 수 있는지에 의해 판단하여야 한다.

3) 사안

[P물질] 10~50mg 전체 범위의 실험자료가 존재하지 않아, 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화하기 어렵다. 따라서, 뒷받침 요건이 흠결된다.

(2) 명확성 요건 충족 여부 - 적극

정전 전 청구항 1에 기재된 “[R칼륨염] 30mg, [S베실산염] 5mg 및 [P물질] 10~50mg을 포함하는 1일 1회 투여용 혈압 강하 조성물”은 구성요소들이 특별히 불명확하지 않아 발명을 명확하게 파악할 수 있으므로, 명확성 요건은 충족된다.

III. 설문(3)

참고) 선행발명 1, 2 활용
차이점이 여러 개일때는 차이점 별로 극복 가부 서술~

1. 진보성 판단 법리

(+ @)
청구항 1의 성격 및 구성요소

(1) 法 제29조 제2항

특허권 난립 방지 및 기술발전 촉진을 위해, 통상의 기술자가 출원 전에 공지된 발명으로부터 쉽게 발명할 수 있는 발명은 특허를 받을 수 없다.

(2) 결합발명의 경우 - 判例

- ① 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, ② 유기적으로

결합된 전체로서의 구성의 곤란성을 따져 보아야 하며, ③ 여러 선행 기술문헌으로 진보성이 부정된다고 하기 위해서는 결합에 대한 암시·동기 등이 선행문헌에 제시되어 있거나, 출원 당시의 제반 사정에 비추어 통상의 기술자가 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우이어야 한다.

(3) 의약용도발명의 경우 - 判例

특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있는 정도에 불과하다면 진보성이 부정되며, 이 경우 선행발명들에서 임상시험 등에 의한 치료효과가 확인될 것까지 요구된다고 볼 수 없다.

(4) 투여방법발명의 경우 - 判例

의약개발 과정에서 약효증대 및 효율적인 투여방법 등의 기술적 과제를 해결하기 위해 적절한 투여방법을 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여지고 있으므로, 투여방법의 진보성이 부정되지 않기 위해서는 통상의 기술자가 예측할 수 없는 현저하거나 이질적인 효과가 인정되어야 한다.

(5) 수치한정발명의 경우 - 判例

① 진보성을 인정할 수 있는 다른 구성요소가 부가되어 있어서 수치한정이 보충적인 사항에 불과한 것이 아닌 이상, ② (i) 통상의 기술자가 통상적이고 반복적인 실험을 통하여 적절히 선택할 수 있는 정도의 단순한 수치한정으로서, (ii) 공지된 발명과 비교하여 이질적인 효과나 한정된 수치범위 내에서 현저한 효과 차이가 생기지 않는 것이라면 진보성이 부정된다.

(6) 사후적 고찰금지 - 判例

진보성 판단 대상이 된 발명의 명세서에 개시되어 있는 기술을 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는지를 판단하여서는 안 된다.

2. 청구항 1의 진보성 인정 여부 - 적극

(1) 주선행발명 1과 차이 - 3개

[선행발명 1]에는 [R칼륨염] 30mg과 [S베실산염] 5mg을 포함하는 복합제가 기재되어 있으나 [P물질]은 포함되어 있지 않고(차이점 1), [혈압 강하 치료 용도]가 기재되어 있지 않고(차이점 2), [1일 1회 투여용법]이 기재되어 있지 않다(차이점 3).

(2) 차이점 1의 극복 가부 - 적극

[선행발명 2]에는 [R칼륨염] 30mg과 [S베실산염] 5mg을 포함하는 복합제에서 용출 안정성을 높이기 위해 [P물질] 10~50mg을 첨가할 수 있다고 기재되어 있다. 따라서, 차이점 1은 쉽게 극복할 수 있다.

(2) 차이점 2의 극복 가부 - 소극

[선행문헌 1] 및 [선행문헌 2]로부터 ‘혈압 강하 치료 용도’를 쉽게 예측할만한 사정이 보이지 않는다. 또한, 이것이 출원당시 기술상식에 해당한다는 사정도 보이지 않는다. 따라서, 차이점 2는 쉽게 극복할 수 없다.

(4) 차이점 3의 극복 가부 - 소극

[선행문헌 1] 및 [선행문헌 2]로부터 ‘1일 1회 투여용법’을 쉽게 예측할만한 사정이 보이지 않는다. 또한, 이것이 출원당시 기술상식에 해당한다는 사정도 보이지 않는다. 따라서, 차이점 3은 쉽게 극복할 수 없다.

(5) 결론 - 진보성 인정

① 사후적 고찰이 없는 이상, 통상의 기술자는 위 차이점 2 및 3을 쉽게 극복할 수 없으므로, 청구항 1은 진보성이 부정되지 않는다.

② 다만, 설문상 불분명하지만, [혈압 강하 치료 용도] 및 [1일 1회 투여용법]으로 인한 효과가 실험데이터로 뒷받침되지 않는다면, 진보성이 부정 여지도 있다. **[끝]**

[문제 - 4] - 공지의예외 문제

I. 설문(1)

1. 공지의예외주장 제도

참고)
배점이 커서 공지의예외주장 관련 모든 내용 서술

(1) 공중영역 개념 - Public Domain

특허법은 출원 전에 공지발명과 동일 또는 용이한 발명은 누구도 독점하지 못하도록 하고 있다(法 제29조 제1항, 제2항). 출원 전에 공지발명과 동일 또는 용이한 발명은 누구나 자유롭게 사용할 수 있는 Public Domain(공중영역)에 속하기 때문이다. 이에 따라 신규성, 진보성 규정이 존재하며, 자유기술의 향변이 인정된다.

(2) 공지의예외주장 제도 - 法 제30조 제1항, 제2항

조기공개유도 및 권리자 구제를 위해, 자기발명공지에 대해 소정 예외를 인정해주는 제도이다. 권리자의 발명이 공지된 날로부터 1년 이내에 출원하는 경우, 당해 출원 발명의 신규성·진보성 판단 시, 당해 공지발명을 비공지발명으로 간주한다.

의사에 의한 공지의 경우, 출원 시 취지기재를 하고 출원일로부터 30일 이내에 증명서류제출을 하거나, 등록 전까지 보완하여야 한다.

(3) 공지의예외주장 제도의 의미 - 判例

특허법 제정 이후 예외 인정 사유가 확대되고, 기간이 6개월에서 1년으로 확대되는 등의 개정을 통해 특허제도에 미숙한 발명자를 보호하기 위한 제도를 넘어 출원인의 발명자로서의 권리를 실효적으로 보호하기 위한 제도로 자리 잡고 있다.

2. 출원발명과 공지발명이 동일할 것이 요구되는지 - 소극

(1) 출원발명과 공지발명의 동일 불요 - 判例

① 특허법 제30조 제1항 규정은 신규성뿐만 아니라 진보성을 적용할 때에도 공지

되지 않은 것으로 본다고 정하고 있고 ② 그 규정의 문언상 공지발명과 출원발명을 분명하게 구별하고 있는데, ③ 이는 출원발명이 공지발명의 공지 이후 추가적인 연구 개발이나 개량 등을 통하여 공지발명과 구성이나 효과에 차이가 생길 수 있음을 고려한 것이므로, ④ 반드시 공지발명이 출원발명과 동일해야 한다고 볼 수는 없다.

(2) 사안

최초 공지발명은 ‘휴대용 배터리의 과열을 차단하는 장치의 핵심장치인 온도감지 회로와 차단스위치로 구성된 시제품 X’이며, 후속 공지발명은 ‘동일한 회로와 스위치를 사용하되 외부 형태와 배선 길이만 변경한 시제품 Y’으로, 출원발명인 ‘시제품 Y에 자동복귀기능을 추가한 발명’과 동일하지 않지만, 공지예외 적용이 불가능한 것은 아니다.

3. 최초 공지에 대한 공지예외효과가 후속 공지에 미치는지 - 적극

(1) 공지예외효과의 확장 - 判例

① 공지예외주장제도는 신규성, 진보성 요건에 관한 원칙을 너무 엄격히 적용하면 권리자에게 가혹 또는 산업발전 도모 특허법 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있어 예외적으로 일정 요건, 절차를 갖춘 경우 공지되지 않은 것으로 취급하기 위함이며, ② 공지예외 규정의 문언과 취지에 비추어 보면, 여러 번의 공개행위 중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지예외주장을 하였더라도, 나머지 발명들이 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지예외효과가 미친다고 보아야 한다.

(2) 사안

1) 최초 공지 - 적법 절차

甲은 2025. 1. 10. 시제품 X를 자신의 유튜브 채널에 공개하였으며, 이로부터

1년 이내인 2025. 12. 20. 甲은 특허출원하였고, 출원서에 공지에외주장 취지를 기재하고 증명서류를 적법하게 제출하였다.

2) 후속 공지 - 발명의 동일성 인정

시제품 Y는 시제품 X와 동일한 회로와 스위치를 사용하되 외부 형태와 배선 길이만 변경한 것이므로 발명의 동일성이 인정된다고 판단된다.

4. 결론 - 공지에외효과 확장

甲의 특허출원에 대한 공지에외의 적용범위는 최초 공지인 시제품 X뿐만 아니라 후속 공지인 시제품 Y까지다.

II. 설문(2)

참고) 사실관계 3, 4 활용
(+ @) 청구인 적격

1. 권리범위확인심판에서 자유기술의 항변 가부 - 적극 (判例)

① 권리범위확인심판에서, ② 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 ③ 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

2. 문언침해 시 자유기술의 항변 가부 - 적극 (判例)

① 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위확인심판에서 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없지만, ② 신속하고 합리적인 분쟁해결 도모, 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 확인대상발명이 결과적으로 문언침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다고 한다.

3. 공지에의 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 자유기술의 항변 가부 - 소극

(1) 특허법 제30조 제1항의 확장해석과 제3자 불의타 문제

특허요건 판단 시를 넘어(“당해 출원발명의 신규성·진보성 판단 시”), 자유기술 판단 시에 공지에의 효력을 인정하면 제3자 불의타 염려가 존재하여 문제된다.

(2) 判例

특허법 제30조 제1항 공지에의 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시기술 법리의 본질 및 기능 등을 종합하면, 공지에의 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 자유 실시기술 주장은 허용되지 않는다.

(3) 검토

1) 권리자 보호

공지에의 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 자유실시기술 주장은 허용하면 공지에외주장 제도가 실질적으로 무력화된다.

2) 제3자 보호

제3자 불의타 염려가 있지만, 이는 권리자 보호와 이익균형에 따른 공지에의 규정 시기적·절차적 요건과 관련된 입법자의 결단에 의한 것이다.

(4) 사안

공지에외주장이 적용되는 시제품 X 또는 시제품 Y로부터 자유기술의 항변을 할 수 없다.

4. 결과 - 기각심결

자유기술의 항변이 불가능하며, 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하므로 (乙의 甲의 특허발명과 모든 구성이 동일한 제품 Z를 생산) 기각심결이 예상된다.

[문제 1]

설문(1)

재판상 자백 : 침해대상제품 자백 (실전B-8-1)

진보성 쟁점 : 진보성 관련 다논점 추출 후 포인트 살려 풀기 (너무 빈출 문제라서, 실전 A, B 합쳐 5번은 넘게 출제된 것 같아 생략)

설문(2)

손해배상청구 쟁점 : 128조 2항, 4항, 5항, 7항, 8항

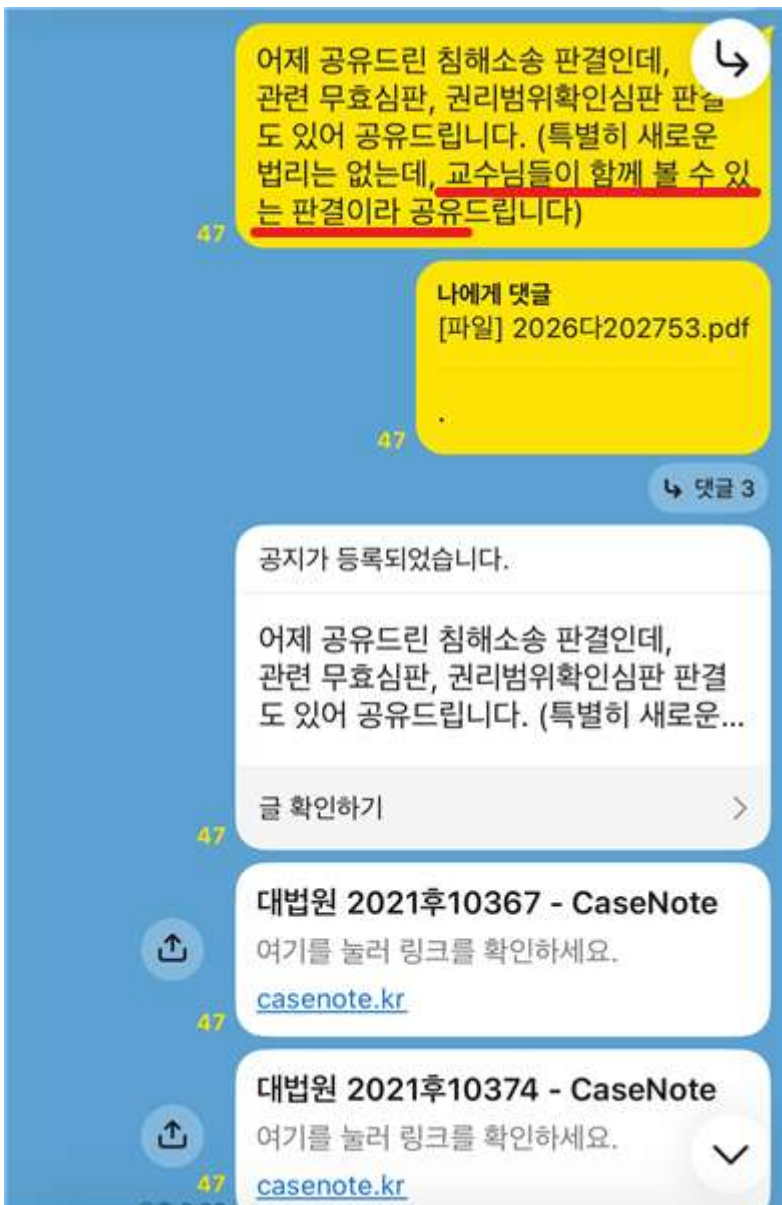
(기쁠부터 실전 A, B 다양하게 출제, 다만 사실관계를 표 형태로 다양하게 제시하고, “조항별로”~ 특징을 설명하고 당사자 주장을 예상하고 이를 검토하여 종합적인 결론을 도출하는 문제의 ‘형식’은 강사도 예상하지 못했음.)

* 소극적 손해를 인과관계 인정 또는 부정을 통해 판단한 원심 판례 쟁점은 쟁돌이라 생각됨.

(설문상 인과관계의 부정(증명실패)에 대한 사실관계가 적극적으로 제시된 것이 아니라, 그러한 사정이 소극적으로 제시되지 않는 방식으로 출제된 것은 ‘압살’하다고 생각됨.)

* 설문(1) -> 2021후10367, 2021후10374 쟁점

(기본강의, 사례강의, 판례강의, 기쁠, 실전 A, 실전 B 카톡방 등에 공지)



* 설문(2) -> 2023나11436, 2026다20275 쟁점
(기본강의, 사례강의, 판례강의, 기쁨, 실전 A, 실전 B 카톡방 등에 공지)

안녕하세요 박형준입니다.
다들 고생 많습니다.



내용 추가는 아닙니다.

2026다202753 특허권침해금지 등 청
구의 소

판결 선고기일: 2026. 7. 16.

대법원 판례 선고 예정입니다.

7월 선고 판례는 시험범위 밖입니다.

다만, 출제교수님들이 관심을 가질 수도
있습니다.

따라서, 기본서 회독하실 때
기본서 237페이지 - 3. 폐기제거 범위
해당 페이지 각주 187, 188
내용을 함께 살펴보는 것을 추천드립니
다.

21



2026다202753 특허권침해
금지 등 청구의 소.pdf

유효기간 ~2026. 8. 1.

용량 69 KB



21



2026다202753.pdf
유효기간 ~2026. 8. 7.
용량 83 KB

41

↪ 댓글 3



2023나11436.pdf
유효기간 ~2026. 8. 7.
용량 2.2 MB

41

↪ 댓글 1

나에게 댓글
[파일] 2026다202753.pdf

* 7월 이후 선고된 판례 (대법)
수정됨

41

↪ 댓글 3

나에게 댓글
[파일] 2023나11436.pdf

* 7월 전 선고된 판례 (원심)

41
오전 11:15

↪ 댓글 1

[문제 2]

설문(1)

적부 - 실시권자 청구인 적격

본안 - 무효사유 4개 판단

설문(2)

1), 2), 3) -> 기뻐, 실전 등 다수 출제하여 생략

* 설문(1) 다 -> 외부인 출입금지 장소 쟁점 (“기본서”의 “참고 각주”가 아닌, “체크 표시”)

[사실관계]

- 가. 공지기술문헌 1에 구성 A+B가 개시되어 있고, 공지기술문헌 2에 구성 C가 개시되어 있음.
- 나. 공지기술문헌 3에 구성 A+B+C가 개시되어 있으나, 미완성발명으로 통상의 기술자에게 경험척상 기술내용 파악이 용이하지 않음. ㄷ
- 다. 구성 A+B+C로 이루어진 제품이 국가기록원 나라기록관에 설치되어 인도됨.
다만, 해당 장소는 외부인 누구나 마음대로 출입할 수 있는 곳이 아님.
- 라. 甲이 비밀유지계약이 체결된 OEM업체의 허가된 인원과 함께 구성 A+B+C로 이루어진 시제품의 시운전을 하였음.

112 외부인 출입금지 장소 ✓

대법원 112는 외부인 누구나 마음대로 들어갈 수 없는 장소에 발명이 설치되었더라도, 그 장소에 들어갈 수 있는 내부인이 비밀유지의무를 부담하지 않는 이상, 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓였다고 한 바 있다. (2011후4011, 2015후239)

[문제 3]

설문(1)

암로디핀 판결 -> 최신판례강의, 모의고사 출제 (생략)

설문(2)

화학발명 실시례 1개, 수치범위 일부 기재불비 판단 -> 초분자 복합체 (실전B), 필름롤 사건 (실전 B), 중수소화 화합물 (추록강의 추가문제)

설문(3)

차이점이 여러 개인 진보성 판단방법, 결합발명 진보성, 수치한정발명 진보성 등 -> 실전 A, B 다수 출제 (다만, 결합여부, 의약용도, 투여방법 구성 차이점이 여러 개인 경우는 출제한 경우는 없어 순반력이 필요한 문제)

3. 청구항 1의 해석
(1) <u>피마살탄 칼륨염 부분의 해석</u>

① ‘피마살탄 칼륨염’과 ‘피마살탄 칼륨염의 수화물’이 서로 구별되는 화합물로 기재되어 있고 ② 통상의 기술자도 이와 마찬가지로 이해하므로, ③ ‘피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg’은 ‘피마살탄 칼륨염 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg’로 해석된다. (2) <u>암로디핀 베실레이트염 부분의 해석</u> ① ‘암로디핀 베실레이트염’과 ‘암로디핀’이 서로 구별되는 화합물로 기재되어 있고 ② 통상의 기술자도 이와 마찬가지로 이해하므로, ③ ‘암로디핀 베실레이트염 5mg’은 ‘암로디핀 베실레이트염 5mg’으로 해석된다.
--

II. 설문(2)	출제 의도 2023후11487
1. 문제점 - 정정요건	① 정정형식, 신규사항추가금지, 청구범위 실질적 확장·변경 금지, 독립특허요건이 요구된다. ② 이하, 甲의 정정이 적법한지 검토한다.
2. <u>정정형식에 해당하는지 - 소극</u>	(1) <u>法 제136조 제1항 각호</u> ① 청구범위 감축, ② 오기의 정정, ③ 불분명한 기재의 명확화 중 어느 하나에

	해당해야 한다.
	(2) 사안
	청구항 1은 설문(1)에서 전술한 바와 같이, ‘피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg’은 ‘피마살탄 칼륨염 또는 피마살탄 칼륨염의 수화물 30mg’로, ‘암로디핀 베실레이트염 5mg’은 ‘암로디핀 베실레이트염 5mg’라고 해석할 수밖에 없다. 따라서, 청구항 1의 ‘피마살탄 칼륨염 또는 이의 수화물 30mg’ 부분에 ‘(피마살탄 칼륨염으로 30mg)’을 추가하고, ‘암로디핀 베실레이트염 5mg’ 부분에 ‘(암로디핀으로 5mg)’을 추가하는 것은 불분명한 기재의 명확화 등 法 제136조 제1항 각호 어디에도 해당하지 않는다.
	3. <u>청구범위의 실질적 확장·변경인지 - 적극</u>
	(1) 法 제136조 제4항
	청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. 정정 전의 청구범위를 신퇴한 제3자 불의타 문제를 방지하기 위함이다.
	(2) 사안
	청구항 1에 ‘(피마살탄 칼륨염으로 30mg)’, ‘(암로디핀으로 5mg)’을 추가하면 의약품질의 용량이 달라지고 그 약리효과인 혈압 강하 효과가 변경될 수 있으므로, 청구범위의 실질적 확장변경에 해당할 여지도 있다.
	4. 결론 - 부적법
	法 제136조 제1항 각호 어디에도 해당하지 않고, 法 제136조 제4항 흠결이므로, 甲의 정정은 부적법하다.

* 설문(2) -> 실시례가 1개인 경우 기재불비 판단방법 (다수 출제, 최신 추록 강의 등)

(1) 발명의 성격 - 화학발명

분할출원 특허발명인 ‘2.5 수화물만 제외된 초분자 복합체’는 ‘물질’에 대한 발명으로서 ‘실험’으로 그 실체가 확인되는 화학발명이다.

(2) 2.5 수화물만 실체 확인

분할출원 특허발명은 ‘2.5 수화물만 제외된 초분자 복합체’인데, 그 명세서에는 ‘2.5 수화물이 아닌 다른 초분자 복합체’에 관한 실시례는 전혀 존재하지 않고 ‘2.5 수화물 초분자 복합체’만 그 실체가 확인되어 있다.

(3) 다른 수화물 - 예측 가능성 낮음

특허발명 출원시에는 초분자 복합체의 구조 등 예측 가능성이 낮은 상태였으므로, ‘2.5 수화물 초분자 복합체’에 대한 실체 확인만으로 ‘2.5 수화물이 아닌 다른 초분자 복합체’의 실체를 예측할 가능성이 낮은 상태였을 것이다.

(4) 다른 수화물 - 용이실시 불가

통상의 기술자가 출원시의 기술수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서 기재에 의하여 2.5수화물과 물 분자 개수를 달리하는 초분자 복합체 범위까지 생산, 사용할 수 없고, 그 효과의 발생도 충분히 예측할 수 없다.

(1) 명세서 기재 내용 - 일부 실시례 부존재

발명의 설명에는 필름 룰의 제조방법 Y와 이에 의하여 제조된 ‘열 수축률 편차가 $\pm 3, 4\%$ 인 필름 룰’의 실시례만 기재되고, 이보다 더 좁은 수치범위 예를 들어, ‘열 수축률 편차가 $\pm 2\%$ 이내인 필름 룰’에 관한 실시례는 전혀 존재하지 않는다.

(2) 수치범위 일부 - 용이실시 불가

수치범위 전체를 보여주는 실시 예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 위 명세서의 기재만으로 열 수축률 편차가 $\pm 3\%$ 보다 더 좁은 수치범위를 실시할 수 있다는 사정이 보이지 않는다.

(3) 결론 - 용이실시 요건 위반

통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 열 수축률 편차가 $\pm 5\%$ 인 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없으므로, 특허법 제42조 제3항 제1호 위반이다.

▶쟁점 1 - 기재불비

(1) 쟁점 원인

청구범위가 마구쉬 타입으로 매우 광범위한데, 발명의 설명에는 그중 단 하나의 화합물(H1)만 개시

(2) 법원의 판단

1) 판단의 근거 (원심)

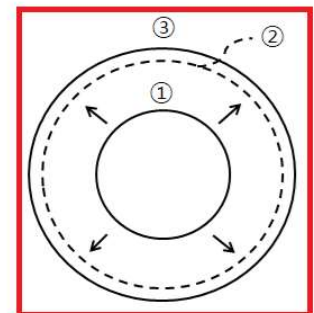
발명의 설명에 기재된 여러 방법 + @공지기술 → 청구범위에 포함된 화합물들을 모두 생산, 사용 가능
+ 수명 개선 효과도 충분히 예측 가능

+ @무효심판 추가실험데이터 : 대표적 예시 화합물(H1) 외의 다른 화합물 → 대표적 예시 화합물(H1)과 동등한 수준 확인

2) 결과 - 충족

과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고 당해 발명을 정확하게 이해하고 동시에 재현 가능 → 용이실시 요건 충족

+ 발명의 설명에 개시된 내용을 청구범위에 기재된 발명의 범위까지 확장 또는 일반화 가능 → 뒷받침 요건 충족



3.	사안
(1)	차이 확정
	발명 X와 발명 Y는 옥의 점도가 구성 A와 구성 A' 으로 차이가 있고(차이점 1), Li₂O 함량이 구성 B와 구성 B' 으로 차이가 있다(차이점 2).
(2)	차이점 1의 극복 가부 - 소극 핵심 논리 요약) ① 하한점 설정 기재도, but 동상의 기술자 하한 인식 가능 ② 하한 변경 - 기술적 의의 상실 - 그러한 하한 변경 곤란
	① 선행문헌 1에는 발명 Y의 옥의 점도가 “바람직하게는 10Pa.s 이하”로 기재되어 있고 <u>하한이 기재되어 있지 않지만, 동상의 기술자는 선행문헌 1의 전체적인 기재들 통해 응고 피막을 형성시킬 수 있는 최소한의 옥의 점도가 발명 Y의 옥의 점도 범위의 하한이 되리라는 점을 합리적으로 인식할 수 있다.</u> ② 그리고, 방법 Y의 옥의 점도를 $0.3 \cdot 10^{-3}$Pa.s 내지 $3 \cdot 10^{-1}$Pa.s로 <u>변경하면 기술적으로 응고 피막의 형성이 불가능하므로, 이러한 변경은 발명 Y의 “기술적 의의”를 상실하게 하는 것</u>이서 <u>동상의 기술자가 쉽게 생각해 내기 어렵다.</u>
(3)	차이점 2의 극복 가부 - 소극 핵심 논리 요약) ① 기술적 과제 + 선행문헌 명세서 기재 - 부정적 교시 ② 부정적 교시 - 사후적 고찰 없이 변경 그러한 곤란
	① 발명 Y의 과제는 단시간에 소둔이 가능하게 하는 것인데, 선행문헌 1의 명세서에 기재된 “Li₂O의 함량이 6%w를 초과하면 단시간에 소둔이 불가능하다.”는 내용은 옥의 조성 중 6%w를 초과하는 Li₂O의 첨가에 관한 <u>부정적 교시</u>로 볼 수 있다. ② 따라서, 사후적 고찰이 없는 이상, 동상의 기술자가 이러한 부정적 교시를 무시하고 발명 Y의 Li₂O의 함량을 10%w 내지 45%w로 변경하기 어렵다.
4.	결론 - 진보성 인정
	위와 같은 점들을 고려할 때, 수치범위 내에서 <u>현저한 효과의 차이가 없더라도</u> 단순한 수치한정이 아니므로 ‘쉽게 발명’ 할 수 없어, 진보성이 인정된다.

[문제-4]

설문(1) -> 실전 B, 모의고사 (출원발명과 동일불요 and 복수의 공지 동일성 -> 동시 쟁점)

설문(2) -> 실전 A, 실전 B (문언침해 시 자유기술의 항변 and 공지에외주장과 자유기술의 항변)

* 설문(1) -> 하나의 설문에서 두 가지 동시 쟁점 (실수 방지 문제, 7월 모의고사)

2. 출원발명과 제2공지 발명이 동일할 것이 요구되는지 - 소극
(1) 출원발명과 공지발명의 동일 불요 - 判例
① 특허법 제30조 제1항 규정은 신규성뿐만 아니라 진보성을 적용할 때에도 공지되지 않은 것으로 본다고 정하고 있고 ② 그 규정의 문언상 공지발명과 출원발명을 분명하게 구별하고 있는데, ③ 이는 출원발명이 공지발명의 공지 이후 추가적인 연구개발이나 개량 등을 통하여 공지발명과 구성이나 효과에 차이가 생길 수 있음을 고려한 것이므로, ④ 반드시 공지발명이 출원발명과 동일해야 한다고 볼 수는 없다.
(2) 사안
제2공지(뒷개부 B)가 출원발명(케이스 A+B)의 모든 구성을 갖고 있지 않더라도, 공지에외주장 효력이 미칠 수 없는 것은 아니다.
3. 제1공지에 대한 공지에외주장 효력이 제2공지에 미치는지 - 적극
(1) 공지에외주장 효력의 확장 - 判例
① 공지에외주장제도는 신규성, 진보성 요건에 관한 원칙을 너무 엄격히 적용하면 권리자에게 가혹 또는 산업발전 도모 특허법 취지에 맞지 않는 경우가 생길 수 있어 예외적으로 일정 요건, 절차를 갖춘 경우 공지되지 않은 것으로 취급하기 위함이며,
② 공지에외 규정의 문언과 취지에 비추어 보면, 여러 번의 공개행위 중 가장 먼저 공지된 발명에 대해서만 절차에 따라 공지에외주장을 하였더라도, 나머지 발명들이 동일성이 인정되는 범위에 있다면 공지에외효과가 미친다고 보아야 한다.
(2) 사안
1) 최초 공지 - 적법 절차
甲은 특허출원을 하면서 제2공지(뒷개부 B)에 대해 공지에외주장을 하지 않았지만, 최초 제1공지(케이스 A+B)에 대해 적법하게 공지에외주장을 하였다.
2) 후속 공지 - 발명의 동일성 인정
제2공지(뒷개부 B)는 공지에외주장을 한 제1공지(케이스 A+B)의 구성 중 일부에 해당하므로, 동일한 발명에 관한 것이다.

* 설문(2) -> 문언침해 시 자유기술의 항변 + 공지예외주장과 자유기술의 항변 (실전 A, B, 모의고사 다수 출제)

1) 권리범위확인심판에서 자유기술의 항변 가부 - 적극 (判例)
① 권리범위확인심판에서, ② 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 공지기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 ③ 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.
2) 문언침해 시 자유기술의 항변 가부 - 적극 (判例)
① 특허발명의 진보성이 부정되는 경우에도 권리범위확인심판에서 특허권의 효력을 당연히 부인할 수는 없지만, ② 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 볼 때, 확인대상발명이 문언침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다.

III. 설문(3)	출제년도 2026년 11682 (2026TOP10)
1. 특허법 제30조 제1항의 확장 해석과 제3자 불의타 문제	
공지예외주장 시 “당해 출원발명의 신규성·진보성 판단 시” 비공지발명으로 간주한다(法 제30조 제1항). 이를 넘어 자유기술 판단 시에 공지예외 효력을 인정하면 제3자 불의타 염려가 존재하여 문제된다.	
2. 자유기술 판단 시 공지예외 적용 가부 - 적극 (判例)	
특허법 제30조 제1항 공지예외 규정의 문언과 내용, 입법 취지, 자유실시기술 법리의 본질 및 기능 등을 종합하면, 공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 자유실시기술 주장은 허용되지 않는다.	
3. 검토	
(1) 권리자 보호	
공지예외 규정의 적용 근거가 된 공지기술로부터 자유실시기술 주장은 허용하면 공지예외주장 제도가 실질적으로 무력화된다.	
(2) 제3자 보호	
제3자 불의타 염려가 있지만, 이는 권리자 보호와 이익균형에 따른 공지예외 규정 시기적·질차적 요건과 관련된 입법자의 결단에 의한 것이다.	
4. 결론 - 불가능	
甲은 선행문헌 1에 대해 적절한 공지예외주장을 하였으므로, 乙이 공지예외주장의 적용 근거가 된 선행문헌 1에 의하여 자유기술의 항변을 하는 것은 불가능하다.	