

## 제58회 특허법 기출 1번 문제

【 문제-1 】 (30점)

甲은 2015. 8. 11. 丁에게 '전기 자동차 발전기 세트'를 제작하여 공급하기로 계약하였다(이하 '제1계약'이라 한다). 乙은 2015. 8. 25. 甲에게 위 발전기 세트 중 '전원분배장치 구성품' X를 개발하여 공급하기로 계약하였다(이하 '제2계약'이라 한다). 甲은 丙에게 위 발전기 세트 중 '전원측정장치 구성품' Y의 기본적인 과제와 아이디어를 제공하고 연구개발과정을 전반적으로 관리하면서 연구를 보조하였다. 丙은 甲과 개발 약정은 하지 않았지만 위 발전기 세트 중 '전원측정장치 구성품' Y를 발명하였다.

제1계약과 제2계약에 따르면, 甲과 乙의 계약을 통해 발생한 모든 지식재산권(등록될 수 있는 권리를 포함한다)은 甲을 거쳐 丁에 귀속하도록 되어 있다. 제2계약의 이행 과정에서 발생한 X 특허발명에 관한 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명을 한 乙에게 귀속되었다가 제1계약과 제2계약에 따라 최종적으로 丁에게 승계된다.

그런데 乙은 2018. 5. 28. 특허발명 X를 출원하여 2018. 12. 17. 특허등록을 받았고, 2019. 7. 30. 戊에게 X발명의 특허권을 이전해 주었다.

- (1) 甲, 乙, 丙의 관계에서 '전기 자동차 발전기 세트'와 관련하여 공동발명자의 여부와 그 이유를 설명하시오. (5점)
- (2) 甲과 丙이 '전원측정장치 구성품' Y 발명과 관련하여 특허를 공동출원을 한 경우 甲이 특허를 받을 수 있는 권리를 이전받을 수 있는지 설명하시오. (5점)
- (3) 만일, 甲과 丙이 '전원측정장치 구성품' Y 발명의 특허를 공유한 경우 甲과 丙의 지분 비율을 설명하시오. (5점)
- (4) '전원분배장치 구성품' X의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계와 관련한 조치를 설명하시오. (15점)

속된 상태에서 권리자만 변경하는 구조이기 때문에 시기적인 제한이 없다(특허법 제99조의2 제1항).

나. 절차

정당권리자 출원절차는, 무권리자 특허에 대해 특허심판원에 특허무효심판을 청구하고, 특허청에서 정당권리자 출원 취지 표시 및 정당권리자임을 증명하는 서류를 첨부한 출원서를 제출하면 된다(특허법 시행규칙 제31조).

이에 반해 특허권 이전등록청구절차는 법원에 소송을 제기한 후(특허법 제99조의2 제1항), 확정판결을 받아, 그 판결문과 함께 특허청에 특허권 이전등록 신청서를 제출하면 된다(특허권 등의 등록령 제20조, 제22조).

다. 효과

정당권리자 출원절차는 무권리자가 출원한 날을 출원일로 소급하여 심사를 진행하고 특허권을 새롭게 부여한다(특허법 제35조).

특허권 이전등록청구절차는 특허권이 이전등록되면 처음부터 정당권리자가 권리자이었던 것으로 보는 소급효가 있다(특허법 제99조의2 제2항).

4. 결론

甲이 할 수 있는 조치 중 정당권리자 출원절차는 특허권을 소멸시키는 특허무효심판과 특허권을 재창설하는 출원절차를 각각 밟아야 하고 출원절차를 밟을 수 있는 기간에 있어 제한이 있음에 반해, 특허권 이전등록청구절차는 특허권을 소멸시키지 않고 권리자만 변경하면 되며 기간에 있어서도 제한이 없음이 특징이다.

문 제 006

정당권리자 출원

甲은 乙에게 특별한 조건 없이 연구비를 지원 받아 새로운 폐암 치료제(이하 'A발명'이라 한다)에 대한 발명을 완성하였다. 乙의 연구비 지원이 없었다면 甲은 발명을 완성할 수 없었다. 이후 乙은 甲으로부터 정당하게 발명에 대한 권리를 승계 받지 않고 자신을 A발명의 발명자로 하여 본인 명의로 특허출원을 하였다.

(1) 乙이 A발명의 발명자가 될 수 있는지를 설명하십시오. (6점)

(2) 甲은 乙의 특허출원이 무권리자의 특허출원에 해당한다는 이유로 거절결정이 확정된 후 30일 이내에 정당권리자로서 특허출원을 하였다. 이 경우 甲의 특허출원일은 언제가 되는지와 그러한 출원일 인정의 타당성에 대해 설명하십시오. (8점)

(3) 甲이 乙을 상대로 직접 출원인 명의이전을 청구할 수 있도록 허용하는 것이 타당한지를 설명하십시오. (8점)

(4) 乙은 A발명에 대해 특허등록을 받은 이후 동일 발명을 실시하고 있던 丙을 상대로 특허침해로 인한 손해배상을 청구하여 손해배상을 받았다. 이후 甲이 乙을 상대로 이 특허권의 이전을 청구하여 이전등록을 받은 경우, 甲, 乙, 丙의 권리관계를 설명하십시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 연구비만 지원한 자는 발명자로 보지 않는 판례의 태도를 살핀다. 설문 (2)에서는 정당권리자 출원절차의 효과인 출원일 소급효에 대해 살핀다. 설문 (3)에서는 특허권 이전등록청구를 확장하여 출원인 명의이전청구도 허용함이 타당한

[문제 - 3] (30점)

甲은 '바이오 필터' 발명의 발명자이다. 甲은 발명을 완성한 후 특허를 받을 수 있는 권리를 乙에게 이전하는 이전계약을 체결하였지만 甲이 먼저 해당 발명에 대해 2019. 7. 5. 특허출원하였다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

(1) 乙이 甲 출원사실을 알게 되어 2021. 2. 4. 甲 출원발명에 대해 적법한 심사청구서를 제출하였으나 심사청구료를 납부하지 않은 경우 특허청의 조치를 설명하시오. (5점)

(2) 甲을 정당권리자로 볼 수 있는지를 설명하시오. (5점)

(3) 乙이 甲 출원의 등록 저지를 위해 취할 수 있는 수단을 설명하시오. (5점)

(4) 乙이 甲을 상대로 직접 출원인변경을 청구할 수 있도록 허용하는 것이 타당한지를 설명하시오. (5점)

(5) 甲 출원이 특허등록되었다고 가정한다. 乙 입장에서 취할 수 있는 조치를 비교 설명하시오. (10점)

【 문제-2 】 (20점)

## 제58회 특허법 기출 2번 문제

甲은 2014. 8. 6. 乙이 가진 특허 발명 통증치료제 X의 특허청구범위 전부에 대한 특허무효심판을 청구하였다. 甲은 무효심판절차에서 특허발명이 기존 통증치료제 2-3개를 단순 결합한 것이므로 진보성이 부정되어 그 특허등록이 무효로 되어야 한다고 주장하였다. 그러나 특허심판원은 甲의 무효심판청구를 모두 기각하는 심결(이하 '1차 심결'이라 한다)을 하였다.

1차 심결에 대하여 甲은 특허법원에 심결취소의 소를 제기하였다. 특허법원은 2015. 10. 8. 甲의 청구를 모두 기각하는 판결을 하였다. 이에 甲은 대법원에 상고하였으나, 대법원은 2019. 1. 17. 그 상고를 모두 기각하는 판결(이하 '대법원 판결'이라 한다)을 선고하였다.

그런데 甲은 1차 심결에 대한 심결취소소송 상고심에서 대법원이 판결을 선고 하기 하루 전인 2019. 1. 16. 이 사건 특허 발명 통증치료제 X가 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있도록 기재하지 아니하였으며 미완성 발명에 해당한다고 주장하며, 다시 특허 발명 X의 특허청구범위 전부에 대한 특허무효심판(이하 '2차 심판 청구'라 한다)을 청구하였다.

- (1) 甲의 2차 심판 청구에 관한 조치를 특허법상 인사부제리 원칙과 중복심판 금지와 관련하여 설명하시오. (15점)
- (2) 甲의 2차 심판 청구는 권리 남용에 해당하는지 설명하시오. (5점)

문 제 073

중복심판청구와 일사부재리

甲이 乙의 특허발명 A+B에 대하여 비교대상 발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 무효로 되어야 한다는 취지로 특허무효심판을 청구했으나 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였다. 甲은 심결취소의 소를 제기했으나 특허법원 또한 기각하는 판결을 하였고, 대법원에 상고했으나 2017. 11. 6. 자로 대법원은 그 상고를 기각하는 판결을 하였다. 한편 甲은 위 상고심 판결이 나오기 전인 2017. 11. 5. 자로 乙의 특허발명 A+B에 대하여 비교대상 발명 1 및 비교대상발명 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 무효로 되어야 한다는 취지로 2차 특허무효심판을 청구했다.

- (1) 甲의 2차 특허무효심판이 중복심판청구에 해당하는지에 대해 논하시오. (5점)
- (2) 甲의 2차 특허무효심판이 일사부재리에 위배되는지를 논하시오. (10점)

1. 문제의 소지

설문 (1)에서는 중복심판 요건 중 ‘전심판 계속 중’의 의미와 ‘판단시점’을 살핀다. 설문 (2)에서는 일사부재리 요건 중 ‘동일증거’범위와 ‘판단시점’을 살핀다.

2. 甲의 2차 특허무효심판이 중복심판청구에 해당하는지에 대하여 - 설문 (1)에 대하여

가. 중복심판금지 의의

중복심판금지란 심판 계속 중인 사건에 대하여 당사자는 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고 심판경제를 추구하고자 함이다.

나. 중복심판금지 요건

당사자가 동일하고, 심판청구가 동일하며, 전심판 계속 중 후심판 청구한 경우 중복심판에 해당된다.

다. 전심판 계속 중의 해석과 관련한 판단기준

1) 학설의 태도

제1설은 심판이 심판원에 계속 중인 경우로 한정하여 해석한다. 이는 심판과 심결취소소송은 엄연히 다른 절차이므로 전심판 계속 중은 문언 그대로 심판원 절차 계속으로 보아야 문언해석에 충실하다고 주장한다.

제2설은 심결이 확정되지 아니한 경우로 해석한다. 이는 특허법 제154조 제8항은 민사소송법 제259조를 준용한다고만 규정하고 있을 뿐 “전심판 계속”을 심판원 절차의 계속으로 제한하는 별도의 규정이 존재하지 않는다고 주장한다.

2) 판례의 태도

법원은 ‘전심판 계속 중’이라 함은 전 심판이 특허심판원에 계속 중인 경우뿐만 아니라 전심판절차에서 내려진 심결이 아직 확정되지 아니한 경우도 포함한다고 본다.

3) 검토

특허법원이나 대법원에서 전 심판에 대한 심결취소소송이 계속되고 있는 동안 종전의 심판과 심판물을 동일하게 하는 심판이 다시 청구되는 것을 허용하면 전 심판에 대한 심결취소소송에서의 판단과 모순·저촉되는 심결이 내려질 수 있어 중복심판금지 입법취지에 반한다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

4) 구체적 판단 및 소결

1차 특허무효심판이 대법원 상고심 계속 중에 있었으나 이 또한 전 심판의 계속 중으로 보아야 할 것이다.

甲은 잉크젯프린터에서 잉크카트리지와 잉크젯프린터 본체의 결합에 특징이 있는 발명에 대한 특허권자이다.

乙은 상기의 특허된 잉크젯프린터를 판매하고 있으며, 이러한 잉크젯프린터에 사용되는 소모품으로 甲의 특허된 잉크젯프린터에만 사용할 수 있는 잉크카트리지도 甲과 무관한 외국의 제조업자로부터 수입하여 판매하고 있다.

丙은 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 가정용으로 사용하고 있고, 잉크카트리지가 다 소모된 경우에는 시중에서 다양한 잉크젯프린터에 사용할 수 있는 잉크를 구입하여 이를 직접 충전하여 사용하고 있다.

丁은 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 인쇄소에서 업무용으로 사용하고 있는데, 잉크카트리지가 모두 소모된 경우에는 乙이 판매하는 잉크카트리지를 구입하여 기존의 잉크카트리지를 제거하고 이를 삽입하여 사용하고 있다.

(1) 다음 물음에 답하시오. (10점)

- 1) 丙이 乙로부터 잉크젯프린터를 구입하여 사용하는 행위가 甲의 특허권을 직접침해하는 행위인지 설명하시오. (4점)
- 2) 丙이 乙로부터 구입한 잉크젯프린터의 잉크카트리지가 다 소모된 이후에 시중에서 다양한 종류의 잉크젯프린터의 잉크카트리지에 사용될 수 있는 잉크를 구입 및 충전하여 사용하는 행위가 甲의 특허권을 간접침해하는 행위인지 설명하시오. (6점)

(2) 丁의 행위는 甲의 특허권을 직접침해 하는지에 대하여 설명하시오. (10점)

(3) 乙의 잉크카트리지 수입·판매 행위가 甲의 특허권을 직접침해, 간접침해 하는지 여부에 대하여 모두 설명하시오. (10점)

때부터 특허권 설정등록을 할 때까지의 기간 동안의 특허발명의 실시에 대해 합리적으로 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 설정등록 후 3년의 소멸시효 전(민법 제766조)까지 청구할 수 있다(특허법 제65조).

2) 구체적 판단 및 결론

甲은 소송 또는 가처분신청을 제기하여 丙의 A+M+B+P 사용의 금지 등을 청구할 수 있다. 또한 2018년 9월 출원공개 후 2018년 10월 경고장 보낸 것을 기초로 소멸시효 지나기 전에 소송으로써 丙에게 보상금 지급을 청구할 수 있다. 나아가 보상금 지급과 별개로 설정등록 이후 丙의 A+M+B+P 사용에 대해 소멸시효 지나기 전까지 소송으로써 손해배상을 청구할 수도 있다.

다. 존속기간 만료 후 민사상 조치

1) 판단기준

법원은 존속기간 만료 후에는 침해금지청구를 행사할 수 없다고 본다.

2) 구체적 판단 및 결론

존속기간 만료 후에는 침해금지 등을 청구할 수는 없고, 소멸시효가 지나지 않은 경우에 한해서, 소송으로써 丙의 실시에 대해 보상금지급 청구 또는 손해배상청구만 가능하다.

문 제 053-1

간접침해 소모품

甲은 프린터에 대한 연구를 거듭한 결과 2018년 5월 14일 프린터 X에 관한 발명을 완성하고, 2018년 6월 3일 대한민국에 특허출원하여, 2019년 6월 27일 특허권을 설정등록 받았다. 특허권 설정등록 후 甲은 프린터 X와 프린터 X의 핵심 부품인 카트리지 Y를 제조·판매하고 있으며, 카트리지 Y는 프린터 X에만 사용되는 전용 소모품에 해당한다.

한편 乙은 2019년 8월부터 국내에서 카트리지 Y를 甲과 무관하게 제조·판매하고 있다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 간접침해 제도의 취지 및 성립요건을 설명하시오. (4점)
- (2) 乙의 행위가 甲의 특허권을 침해하는 것인지 여부에 대해 판례의 태도를 설명하시오. (6점)
- (3) 설문과 달리 乙이 카트리지 Y에 페토너 회수통 Z를 더 결합하여 제조·판매하고 있다고 할 때 乙의 행위가 甲의 특허권을 침해하는 것인지 여부에 대해, ① 페토너 회수통의 결합이 진보성이 인정되는 기술적 특징이 있는 경우와, ② 결합된 페토너 회수통에 특허발명 이외의 다른 발명에 사용되는 타용도가 있는 경우, 각각을 나누어 판례의 태도를 설명하시오. (8점)

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 특허발명의 전용품에 대해서도 특허권의 보호범위를 확장하는 취지와 간접침해 성립요건 판단시 직접침해성립 여부를 고려해야 하는지를 살핀다. 설문 (2)에서는 소모품에 대해서도 간접침해가 성립할 수 있다고 본 판례의 태도를 살핀다.

## 제58회 특허법 기출 4번 문제

甲은 스마트폰에 대한 특허권자로 매월 10,000 대씩 연간 120,000 대의 생산능력을 가지고 있는 공장 설비를 2019년에 구축하였는데 2020년 5월과 6월의 2개월 동안에는 신규 설비로 교체하는 공사관계로 스마트폰을 생산할 수 없었다. 甲은 2020년에 스마트폰 1대당 1,000,000 원에 70,000 대를 판매하였으며 1대당 200,000 원의 이익을 얻었다.

乙은 甲의 특허권을 침해하는 스마트폰을 매년 80,000 대를 생산할 수 있는 공장 설비를 갖추고 있다. 乙은 2020년에 스마트폰을 1대당 800,000 원에 50,000 대를 판매하여 1대당 150,000 원의 이익을 얻었다. 한편 스마트폰과 같은 통신기기 시장에서 합리적 실시료율은 판매액의 5%이다.

甲이 乙의 침해행위 이외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 없다면, 甲이 乙의 2020년 한 해 동안의 특허권 침해에 따른 손해액으로, 특허법 제128조(손해배상청구권 등) 각 항의 규정에 근거하여 주장할 수 있는 손해배상액에 대한 다음 물음에 답하시오. (단, 계산과정을 포함한다.)

- (1) 특허법 제128조 제5항에 따른 손해액을 구하시오. (5점)
- (2) 특허법 제128조 제4항에 따라 손해액으로 추정되는 액수를 구하시오. (5점)
- (3) 특허법 제128조 제2항 제1호 및 제2호에 따른 손해액의 합을 구하시오. (10점)

라. 구체적 판단 및 결론

제2항 제1호의 공제액을 산정하기 위해서는 침해 당시 권리자, 침해자, 제3자의 시장점유율이 필요 한데, 설문은 이를 제시하고 있지 않으므로, 계산이 불가하다.

문 제 067

손해액 산정

甲은 자신이 특허 받은 제품을 매년 20,000개 생산할 수 있는 공장시설을 완공하여 2019년 1년간 10,000개를 제조·판매하였다. 甲의 제품 한 개당 판매가격은 11,000원이며, 한 개당 이익액은 1,000원이다. 乙은 甲의 특허 제품과 동일한 제품을 甲의 경고장을 받았음에도 불구하고 고의로 2019년 1년간 15,000개를 제조·판매하였다. 乙의 제품 한 개당 판매가격은 10,000원이며, 한 개당 이익액은 2,000원이다. 한편 甲의 특허제품의 실시에 대하여 丙은 통상실시권을 설정하고 매출액의 5%를 실시료로 지급하고 있다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 乙의 제조·판매 행위는 甲의 특허권을 침해한 것으로 보며, 특허권자 甲이 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정은 없는 것으로 본다.)

- (1) 특허법 제128조 제2항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액을 산정하시오. (12점)
- (2) 특허법 제128조 제4항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액을 산정하시오. (5점)
- (3) 특허법 제128조 제5항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액을 산정하시오. (8점)
- (4) 특허법 제128조 제8항의 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 이에 따를 경우 甲이 받을 수 있는 손해액의 범위를 산정하시오. (5점)