

조현증 특허법 2차 사례집 핸드북

초판 추록

(2021년 10월 28일 기준)

조현중 특허법 2차 사례집 핸드북 초판 - 추록

내용 추가 및 오류 수정 (2021년 10월 28일 기준)

2021년 03월 26일 발행된 조현중 특허법 2차 사례집 핸드북 초판에서 개정판(제2판, 2021년 11월 03일 발행)의 추가된(보완) 내용과 구판(초판) 내용상의 오타자 등을 정리한 추록(정오포함)을 게재합니다. 문제 교체 및 추가된 부분은 위치란에 표기해 두었습니다.

위치	교체 및 추가사항
p. 4~5 - 교체	<p>5. 설문 (4)에 대하여</p> <p>가. 특허법 제132조의17 법정기간 의의</p> <p>거절결정불복심판은 거절결정서를 송달받은 날부터 구법에서는 30일, 개정법에서는 3개월 이내에만 청구할 수 있다. 이는 특허발생여부에 대한 제3자의 예측가능성을 위함이다.</p> <p>나. 법정기간 만족 여부</p> <p>1) 거절결정서 송달 효력 발생 시점</p> <p>가) 판례의 태도</p> <p>법원은 거절결정불복심판 청구기간의 기산일을 출원인과 대리인 중 최초로 거절결정등본을 송달 받았을 때로 본다.</p> <p>나) 검토</p> <p>임의대리인은 출원인의 의사에 따라 거절결정 등본을 송달받을 지위를 갖게 된 자이므로, 판례의 태도와 같이 대리인이 본인에게 송달 사실을 고지했는지 여부와 상관없이 대리인이 송달 받았을 때 본인에게 송달 효력이 발생했다고 봄이 타당하다.</p> <p>2) 구체적 판단 및 소결</p> <p>(대리인 여부) 위임장의 위임사항에 출원에 관한 모든 절차가 있으므로 乙은 거절결정서를 대신 송달 받을 수 있는 대리인의 지위가 있다.</p> <p>(법정기간) 개정법은 2022. 4. 20. 이후 거절결정서를 송달받은 사안부터 적용된다. 설문은 2019.5.17. 乙이 거절결정서를 송달받았으므로 거절결정불복심판청구 법정기간은 2019.6.16.까지이다. 따라서 2019.10.17.자 이 사건 심판청구는 법정기간을 만족하지 않는다.</p> <p>다. 추후보완 가능여부</p> <p>1) 추후보완 의의</p> <p>책임질 수 없는 사유가 발생한 경우 그 사유 소멸 이후 다시 절차를 밟을 수 있다. 이는 제3자의 예측가능성을 저해할 수 있음에도 불구하고 당사자를 구제해주고자 도입된 제도다.</p> <p>한편 개정법에서는 출원인·특허권자 권리구제 확대를 위해 일부 추후보완 요건을 ‘책임질 수 없는 사유’에서 ‘정당한 사유’로 완화하였다(특허법 제16조 제2항, 제67조의3, 제81조의3 제1항).</p>
p. 7 - ‘마. 결론’ 아래 추가	<p>바. 보론</p> <p>한편 개정법에서는 출원인·특허권자 권리구제 확대를 위해 일부 추후보완 요건을 ‘책임질 수 없는 사유’에서 ‘정당한 사유’로 완화하였다(특허법 제16조 제2항, 제67조의3, 제81조의3 제1항).</p>

문제 006-1

무권리자 출원 등록 저지 수단

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)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

방식 중 절차무효사유를 살핀다.

2. 방식심사 의의

방식심사란 능력, 제출된 서류의 기재방식, 수수료 납부사항 등 절차의 흠결 유무를 점검하는 과정이다. 이는 당사자 보호, 절차의 원활한 진행 등을 위함이다.

3. 심사청구절차

심사청구는 (주체) 누구든지 (기간) 출원일부터 3년 이내 (서면) 심사청구서를 제출함으로써 밟을 수 있다(특허법 제59조, 제60조).

4. 수수료 미납의 경우

수수료를 납부하지 않은 절차는 절차무효사유인 특허법 제46조에 위배된다.

5. 특허청의 조치

특허법 제46조의 흠결이 있는 경우 특허청은 특허청장 명의로 보정을 요구하고, 보정명령에도 불구하고 흠결이 치유되지 않을 경우 해당 절차를 무효 처분할 수 있다.

라. 구체적 판단 및 소결

(주체) 출원인이 아닌 乙이 (기간) 2019. 7. 5.부터 3년 이내인 2021. 2. 4. (서면) 심사청구서 제출한 점에서는 흠결이 없으나, 심사청구료를 납부하지 않은 점이 문제된다. 특허청장은 이 점에 대해 보정명령을 하여야 하며, 흠결이 치유되지 않을 경우 乙의 심사청구절차를 무효로 할 수 있다.

II. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

먼저 출원한 경우 대항할 수 있다는 특허법 제38조 제1항의 효력이 정당권리자에게도 미치는지 여부를 살핀다.

2. 특허법 제38조 제1항 의의

특허를 받을 수 있는 권리는 대세효가 있어 권리관계 변동시 공시가 요구되나, 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리의 이전은 특허청이 개입할 수 없는 단계이므로, 예외적으로 당사자의 계약에 의해 효력이 발생하고, 출원하면 제3자 대항력을 인정한다.

p. 16
- 추가

3. 특허법 제38조 제1항의 제3자 대항력의 대상

가. 판례의 태도

법원은 특허법 제38조 제1항의 대항력의 대상인 제3자란 특허를 받을 수 있는 권리에 관하여 승계인의 지위와 양립할 수 없는 법률상 지위를 취득한 사람에 한하는 것으로 본다.

나. 검토

판례의 태도와 같이 특허법 제38조 제1항의 대항력은 이중양도의 사안처럼 서로 양립할 수 없는 대립 관계가 있을 때 그 상대방에게 행사할 수 있는 것으로 해석함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

- ① 출원 전 특허를 받을 수 있는 권리를 계약에 따라 이전한 양도인 甲은 더 이상 권리자가 아니다.
- ② 甲의 출원은 무권리자 출원이며, 乙은 출원 전 甲으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 자로서, 특허법 제38조 제1항에서 말하는 대항력 행사 대상인 제3자에 해당하지 않는다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

정보제공 절차를 살핀다.

2. 정보제공 의의

정보제공이란 심사에 필요한 정보를 공중이 제공하는 제도이다(특허법 제63조의2). 이는 1인의 심사관의 심사한계를 보완하기 위함이다.

3. 정보제공 절차

(주체) 누구든지 (기간) 출원 계속 중 (서면) 정보제출서에 거절이유의 정보 및 증거를 첨부하여 제출하면 된다. 정보제공은 심사단계뿐 아니라 거절결정불복심판의 심판단계에서도 가능하다(특허법 제170조 제1항).

4. 정보제공사유

거절이유 중 일부는 정보제공사유에서 제외되나, 특허법 제33조 제1항 본문의 무권리자 여부는 정보제공이 가능한 사유다(특허법 제63조의2).

5. 구체적 판단 및 결론

乙은 심사청구 후 출원발명은 출원 전 승계가 있었고 승계인인 본인이 정당권리자라고 주장하며 정보제공을 함으로써 甲 출원의 거절결정을 유도할 수 있다.

<p>p. 18 - 제목 수정</p>	<p>문제 008 특허권 이전등록청구 한계</p>
<p>p. 28 - 제목 수정</p>	<p>문제 013 미용행위</p>

문제 013-1

공중의 위생 해할 염려

다음 물음에 답하십시오. 각 물음은 독립적이다.

- (1) 甲은 치커리 추출물이 백모(=모발이 탈색되는 현상)의 예방에 효과가 있다는 것을 밝히고 아래의 청구범위로 특허출원한 후 심사청구하였다.

[청구범위]

[청구항 1]

모발의 자연 탈색의 예방을 위해 치커리 추출물을 국소부위에 도포하는 것을 특징으로 하는 방법.

심사결과 특허청 심사관이 모발의 자연 탈색인 백모는 인간의 질병인 백모증에 의해 나타날 수도 있는 것이므로, 甲 출원발명은 산업상 이용 가능한 발명으로 볼 수 없다는 거절이유를 통지한 경우 甲이 반박할 수 있는 방안을 서술하십시오. (7점)

- (2) 乙 및 丙은 위령선 추출물이 피로 예방 및 개선에 효과가 있다는 것을 밝히고 아래의 청구범위로 특허출원한 후 심사청구하였다.

[청구범위]

[청구항 1]

위령선 추출물을 포함하는 피로 예방 및 개선용 조성물.

심사결과 특허청 심사관은 논문 1에 따르면 위령선은 건강기능식품에 사용할 수 없는 원료 중 하나로 지정되어 있고, 논문 2에 따르면 위령선을 과량으로 복용할 경우 중독을 야기할 수 있으며, 구토, 복통, 극렬한 설사, 호흡곤란 등이 나타날 수 있고, 심각한 경우 10여 시간 안에 사망할 수 있다고 기재되어 있어, 출원발명은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 바, 특허를 받을 수 없다는 취지로 거절이유를 통지하고 거절결정하였다.

한편 乙 및 丙은 위 거절결정에 대해 불복하고자 거절결정불복심판을 청구하였지만, 동일한 취지로 기각심결을 받은 상태이다.

- 1) 기각심결에 대해 乙 및 丙이 단독으로 심결취소소송을 제기할 수 있는지를 특허를 받을 수 있는 권리의 법적성격에 비추어 설명하십시오. (8점)
- 2) 심결취소소송에서 乙이 만약 출원발명이 부작용이 있다면 식품의약품안전처로부터 허가를 받지 못해 제조·판매가 불가할 것이므로 결과적으로 공중의 위생을 해칠 염려는 일어나지 않을 것인 바, 출원발명은 특허를 받을 수 있어야 한다고 주장한 경우, 乙 주장의 타당성을 설명하십시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

모발의 자연 탈색의 예방은 미용효과라고 주장하는 방안을 살핀다.

2. 의료행위 의의

의료행위란 의학적 전문지식을 기초로 하는 질병의 치료행위를 말한다. 질병의 치료를 자유로이 할 수 없는 것은 특허제도의 목적에 우선하는 인간의 존엄이라는 절대적 가치에 반하므로, 의료행위는 특허 대상에서 제외하고 있다.

3. 의료행위와 미용행위의 공통점

의료행위와 미용행위는 발명의 실시에서 인체를 필수 구성요건으로 한다는 점에서 공통된다. 그러나 각각 치료효과와 미용효과에 관한 것으로서 구분되며, 치료효과와 분리 구분될 수 있는 미용효과를 갖는 미용행위는 산업발전을 위해 특허 대상에 포함된다.

4. 피부미용법의 산업상 이용가능성

가. 판례의 태도

법원은 명세서에 드러난 발명의 목적 효과가 치료효과가 아니라 미용효과에 해당한다면 산업상 이용가능성을 인정한다.

나. 검토

겉보기 모습의 향상을 유도하는 미용행위는 인간의 존엄에 깊이 관계된 것이 아니므로 특허 대상에서 제외할 수 없다. 또한 미용행위시 부수적으로 동반될 수 있는 치료효과로 인해 이를 의료행위라 보면 미용산업발전을 보호할 수 없으므로 판례의 태도와 같이 명세서에 드러난 발명의 목적 효과로 의료행위와 미용행위를 구분함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

① 甲은 출원발명의 명세서에 드러난 목적 효과는 모발의 자연 탈색의 예방이며, ② 이는 병적인 원인에 의한 탈색의 예방이 아니라, 연령 증가 등에 따른 자연 탈색에 대한 용모 개선에 관한 것이므로, 미용행위라고 주장한다.

II. 설문 (2) 1)에 대하여

1. 문제의 요지

특허를 받을 수 있는 권리의 공동소유의 법적성격은 합유가 아닌 공유이므로 단독 소제기가 가능하다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허를 받을 수 있는 권리 공동소유의 법적성격

가. 학설의 태도

특허법 제139조 등이 합유에 준하는 면모를 갖추고 있어 합유로 보아야 한다는 합유설과 합유관계로 본다는 명시적인 명문의 규정이 없으므로 공유로 보아야 한다는 공유설이 있다.

나. 판례의 태도

법원은 공동소유의 법적성격을 공유로 보며, 특허법 제139조 등은 단지 무체재산권의 특수성에서 유래한 것이라고 본다.

다. 검토

합유란 조합체로서 권리를 소유하는 관계를 말하나(민법 제271조), 특허를 받을 수 있는 권리의 공유자들이 항상 동업관계를 기초로 조합체를 형성하여 권리를 소유하는 것은 아니므로, 판례의 태도와 같이 공동소유의 법적성격은 공유로 보고, 특허법의 성질에 반하지 않는 한 민사소송법 및 민법상의 공유규정을 적용함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 소결

공유인 경우 일반적으로는 1인의 소제기가 가능하나, 이 점이 고유필수적 공동심판을 강제하는 특허법 제139조의 성질에 반하는지 여부를 살핀다.

3. 1인의 소제기가 특허법 제139조의 성질에 반하는지 여부

가. 판례의 태도

법원은 공유자 중 1인이라도 자신의 권리를 방해하는 심결이 있는 경우 심결의 취소를 구할 수 있고, 이는 특허법의 성질에 반하지 않는다고 본다.

나. 검토

특허법 제139조는 지분별 심결이 존재할 수 없다는 무체재산권의 특수성에서 유래한 것이며, 1인의 소제기를 허용하더라도 공동권리자 사이에서 심결의 합일확정이 가능하므로, 판례의 태도와 같이 1인의 소제기를 허용함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

공동출원인인 乙과 丙은 심판청구는 공동심판이 강제되지만, 심결에 대해 특허법원에 불복할 때는 단독으로 가능하다.

Ⅲ. 설문 (2) 2)에 대하여

1. 문제의 요지

공중의 위생을 해칠 우려가 있는지는 실시단계에서의 허가법규에서만 다를 문제가 아니고 출원절차에서도 심리되어야 한다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 불특허발명 의의

공서양속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 발명은 특허제도의 목적에 우선하는 사회질서의 유지라는 절대적 가치에 반하므로, 특허 대상에서 제외하고 있다.

3. 공중의 위생 점검이 식품의약품안전처만의 소관인지

가. 판례의 태도

법원은 공중의 위생을 해칠 우려가 있는지 여부는 특허절차에서도 심리되어야 할 것이고, 발명의 실시단계에 있어 제품에 대한 허가법규에서만 다를 문제는 아니라고 본다.

나. 검토

공중의 위생 점검은 거절이유로도 규정되어 있는바(특허법 제32조), 특허출원이 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 때에는 특허법 제62조에 의거 거절결정하여야 하므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

이론적으로 공중의 위생을 해칠 염려가 있는 발명은 식품의약품안전처에서의 허가 여부와 별개로 거절결정되어야 하므로, 乙 주장은 부당하다.

문제 016-1

의약품도발명 신규성

甲 특허출원의 청구범위는 아래와 같다.

[청구범위]

[청구항 1]

페르투주마를 포함하는 유방암 치료용 조성물.

甲 특허출원의 발명의 설명에는 페르투주마이라는 성분이 유방암 치료에 효과적이라고 소개되어 있다. 한편 심사관은 甲 특허출원의 출원 전 공개된 아래의 임상시험계획서에 기초하여 甲 특허출원 청구항 1에 대하여 신규성이 없고, 아래의 임상시험계획서 및 출원 전 공개된 논문 X의 결합에 의하면 페르투주마이 유방암 치료에 효과가 있을 것이라는 점을 예측할 수 있어 진보성이 없다는 이유로 거절이유를 통지하였다.

임상시험계획서

본 연구는 유방암 환자에서 페르투주맙의 효능을 평가하기 위한 것이다.

시험인원 : 225명(예상)

시험자상태 : 유방암 질환자

시험방법 : 페르투주맙 투여 후 유방암 치료율 평가

모집일 : 2017. 4. 3. 까지

위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하십시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 위 임상시험계획서는 임상시험을 실시할 예정이라는 것에 불과할 뿐 발명의 내용에 대한 개시가 불충분하므로 선행발명으로서의 적격이 없다고 주장할 경우 甲 주장의 타당성을 설명하십시오. (5점)
- (2) 위 임상시험계획서에 의해 甲 출원발명의 신규성이 부정될 수 있는지를 설명하십시오. (5점)
- (3) 甲이 위 임상시험계획서 및 논문 X에는 어디에도 페르투주맙이 유방암 치료에 효과적임을 약리효과를 확인할 수 있는 실험데이터등의 구체적인 기재가 없으므로 甲 출원발명은 진보성이 인정되어야 한다고 주장할 경우 甲 주장의 타당성을 설명하십시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

미완성발명에 대해서도 선행발명의 적격을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선행발명 특정 의의

선행발명의 특정이란 신규·진보성의 판단을 위해 출원 전 공용이 된 내용이 무엇인지를 통상의 기술자의 입장에서 해석하는 것을 말한다.

3. 선행발명의 특정방법

가. 판례의 태도

법원은 자료의 부족으로 표현이 불충분하더라도 출원시 통상의 기술자가 기술상식에 의해 쉽게 이해할 수 있는 기술내용으로 선행발명을 특정한다.

나. 검토

특허성은 출원시 통상의 기술자의 기준에서 판단하므로 내용이 불충분한 미완성발명이라 할지라도 출원시 통상의 기술자가 그것으로부터 쉽게 이해할 수 있는 내용이 있다면 판례와 같이 해당 내용으로 선행발명을 특정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

- ① 임상시험계획서는 약리효과를 확인할 수 있는 구체적인 기재가 없다는 점에서 미완성 발명에 해당한다.
- ② 그러나 미완성발명이라 하더라도 출원시 통상의 기술자가 쉽게 파악할 수 있는 범위 내에서는 선행발명이 될 수 있으므로, 甲 주장은 부당하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

약리효과의 확인을 개시하고 있지 아니한 선행발명을 기초로 의약품도발명의 신규성을 부정할 수 있는지를 살핀다.

2. 신규성 의의

신규성이란 출원 전 공지등으로 인해 공용이 되지 않은 것을 말한다. 특허권은 새로운 창작을 공중에게 공개한 대가로 인정되는 것이므로, 공용에 대해서는 특허권을 부여하지 않는다.

3. 신규성 판단방법

가. 판례의 태도

법원은 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없다면 신규성이 없다고 본다.

나. 검토

신규성이란 통상의 기술자 입장에서의 새로운 창작을 뜻하며, 새로운 효과차이가 없는 주지관용기술의 부가 등은 새로운 창작이라고 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

3. 구체적 판단 및 결론

- ① 임상시험계획서에는 출원발명의 유효성분인 페르투주맵과 동일한 유효성분이 개시되어 있다.
- ② 그러나 출원발명은 유방암의 치료를 의약품으로 함에 반해, 임상시험계획서에는 유방암의 치료 효과를 장차 확인하겠다는 내용만이 개시되어 있을 뿐, 그 의약품도를 확인할 수 있는 구체적인 개시가 없어, 출원발명과 차이가 있다.
- ③ 나아가 위 차이가 주지관용기술의 부가 등에 불과하다는 사정도 없는데, 임상시험계획서에 의해서는 출원발명의 신규성이 부정될 수 없다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

선행발명에 약리효과의 확인까지 개시되어 있어야만 의약품도발명의 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 진보성 판단방법

가. 판례의 태도

1) 일반적 기준

법원은 청구항에 기재된 발명이 선행발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 진보하다고 본다.

2) 의약품도발명의 경우

법원은 의약품도발명의 경우도 선행발명으로부터 특정 물질의 특정 질병에 대한 치료효과를 쉽게 예측할 수 있으면 진보성을 부정하며, 선행발명에서 임상시험 등에 의한 약리효과까지 확인되어 있어야 비로소 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라고 본다.

나. 검토

의약품도는 일반적으로 시험예가 없으면 효과의 예측가능성이 현저히 낮다. 그러나 사안에 따라서는 시험예 없이 효과예측이 가능한 경우도 있을 수 있으므로, 선행발명에 시험예에 의한 약리효과의 확인이 개시되어 있어야만 의약품도발명의 진보성을 부정할 수 있는 것은 아니라는 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론
 약리효과의 확인이 개시되어 있지 않다는 이유만으로 진보성을 인정해서는 안 되며, 임상시험계획서에는 출원발명의 의약용도를 예측할 수 있게 하는 어떠한 단서도 개시되어 있지 아니하나, 논문 X에 의약용도를 예측할 수 있게 하는 단서가 있을 경우 출원발명의 진보성을 부정할 수 있다. 甲 주장은 부당하다.

p. 48
- 제목
수정

문제 021
파라미터발명 대비방법

p. 49
- 추가

문제 021-1
파라미터발명 진보성

甲은 “칼륨 층의 깊이에서의 압축 응력”이라는 새로운 파라미터를 도입하여 아래와 같은 청구범위로 발명을 특정한 채 특허출원 및 심사청구하였다.

[청구항 1]
 칼륨 층의 깊이에서의 압축 응력이 120MPa 내지 300MPa 인 A를 포함하는 강화 유리 제품.

심사결과 심사관은 출원 전 공지된 선행발명에도 A를 포함하는 강화 유리 제품이 있었으며, 선행발명에는 “칼륨 층의 깊이에서의 압축 응력”에 대한 수치범위의 한정이 없다는 차이가 있으나, “칼륨 층의 깊이에서의 압축 응력”의 파라미터가 공지된 발명과는 상이한 과제를 해결하기 위한 기술수단이라고 보기 어려워 파라미터 도입 자체에 의한 기술적 의의를 인정하기 어렵고, “120MPa 내지 300MPa” 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과 차이도 인정되지 않으므로, 진보성이 부정된다는 거절이유를 통지하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 파라미터 발명의 진보성 판단기준을 설명하고, 甲이 신규 파라미터에 기술적 의의가 있으므로 출원발명은 진보하다고 주장하고자 하는 경우 판례의 태도에 비추어 어떤 조건을 만족하여야 하는지를 설명하십시오. (10점)
- (2) 甲이 신규 파라미터에 기술적 의의가 없어도 출원발명은 진보하다고 주장하고자 하는 경우 판례의 태도에 비추어 어떤 조건을 만족하여야 하는지를 설명하십시오. (5점)
- (3) 위 거절이유 통지에 대응하여 甲이 의견서를 제출하였고 이에 따라 심사관이 특허결정을 통지한 경우 출원 단계에서 경쟁사 乙이 甲 출원의 등록을 저지할 수 있는 수단을 설명하십시오. (5점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

기술적 표현만 달리한 발명에 대해서는 진보성을 인정하지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 파라미터발명 의의

파라미터 발명은 기술분야에서 표준적이지 않은 파라미터를 출원인이 임의로 창출한 후 구성을 이로서 한정된 발명을 말한다.

3. 파라미터발명 진보성 판단기준

가. 판례의 태도

범원은 ① 청구항에 기재된 발명을 표준적인 파라미터로 환산이 가능하면 환산하여 인용발명과 대비하고, ② 환산이 곤란하면 청구항에 기재된 발명의 실시형태와 인용발명의 실시형태를 대비하며, ③ 대비결과 인용발명과의 관계에서 기술적 표현만 다를 뿐 예측 곤란한 효과를 갖는 구성의 차이가 없으면 진보성을 부정한다.

나. 검토

발명의 본질은 구성 및 효과이므로, 판례의 태도와 같이 새로운 파라미터가 포함되어 있다는 이유만으로 진보성을 인정해서는 안 되고, 구성 및 효과를 중심으로 인용발명과 대비하려는 노력이 필요하다.

4. 파라미터에서 진보한 기술적 의의가 인정되기 위한 조건

가. 판례의 태도

법원은 ① 파라미터가 인용발명과 상이한 과제를 해결하기 위한 구성으로서의 의의를 갖고 그로 인해 이질적인 효과 등이 나타난다면 진보성을 인정한다.

그리고 이에 해당하기 위해서는 ② 명세서에 파라미터로 인해 이질적인 효과 등이 나타난다는 인과관계가 구체적으로 기재되어 있거나 출원시 통상의 기술자가 명세서로부터 그 인과관계를 추론할 수 있어야 한다.

나. 검토

① 출원발명에 이질적 효과가 있으며 그 원인이 파라미터라는 것은 파라미터만으로 인용발명과 구성이 다르며, 예측 불가능한 효과를 가진다는 점을 뜻하는바, 진보성을 인정함이 타당하다.

② 단 효과란 부당한 출원일자 선점 방지를 위해 출원인이 명세서에 기재했거나 통상의 기술자가 명세서 기재로부터 추론할 수 있는 사항만 인정되므로, 위 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

명세서에 “칼륨 층의 깊이에서의 압축 응력”을 한정함으로써 기대할 수 있는 효과가 기재되어 있고, 그 효과가 선행발명으로부터 예측할 수 없는 것이라면, 甲의 신규 파라미터는 진보한 기술적 의의로 인정될 것이다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

한정된 수치범위에서 특유의 효과가 있을 때 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 수치한정발명 의의

파라미터발명은 통상 수치한정발명의 형태를 취한다. 수치한정발명은 구성을 수치범위로 한정된 발명을 말한다.

3. 수치한정발명 진보성 판단기준

가. 판례의 태도

법원은 수치범위 한정에서만 인용발명과 차이가 있는 경우 인용발명이 갖는 효과와 다르게 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 진보성을 인정한다.

나. 검토

발명을 실시하는 과정에서는 최적화를 위해 적절한 수치범위를 찾아내려는 노력이 통상적으로 행하여진다. 따라서 판례의 태도와 같이 통상의 기술자가 예측할 수 없는 효과가 없는 수치한정은 통상의 창작능력으로 진보성을 부정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

인용발명과 출원발명은 A를 포함하는 강화 유리 제품인 점에서 공통되며, 출원발명의 파라미터에 기술적 의의가 없다면, 출원발명은 120MPa 내지 300MPa의 수치범위 한정에서만 인용발명과 차이가 있으므로, 그 수치범위에서 인용발명과 이질적인 효과가 있거나 현저한 효과가 있어야만 진보성이 인정될 수 있을 것이다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

직권재심사 제도가 도입되면서 특허결정 후에도 정보제공이 가능하게 된 점을 살핀다.

2. 정보제공 의의

정보제공이란 심사에 필요한 정보를 공중이 제공하는 제도이다(특허법 제63조의2). 이는 1인의 심사관의 심사한계를 보완하기 위함이다.

3. 정보제공 절차

(주체) 누구든지 (기간) 출원 계속 중 (서면) 정보제출서에 거절이유 정보 및 증거를 첨부하여 제출하면 된다. 구법에서는 특허결정 후에는 정보제공이 불가능하나, 직권재심사 제도가 도입되면서 현행법에서는 특허결정 후에도 설정등록 전까지 정보제공이 가능하다.

4. 정보제공 사유

거절이유 중 배경기술 기재의무, 다항제 기재방법, 단일성을 제외한 나머지 사유로 정보제공이 가능하다.

5. 구체적 판단 및 결론

(주체) 乙은 (기간) 등록 전에 (서면) 정보제공을 함으로써 직권재심사를 요청하여 거절결정을 유도해볼 수 있다.

문제 022-1

구성의 곤란성 인정되는 선택발명

甲 회사는 발명의 명칭을 “인자 Xa 억제제로서의 락탐-함유 화합물 및 그의 유도체”로 하는 특허발명의 특허권자 乙 회사를 상대로 특허발명이 선택발명으로서 진보성이 부정된다는 이유로 등록무효심판을 청구하였다. 특허발명의 화합물과 선행발명에 개시된 화합물은 동일하게 Xa 억제효과를 갖는 화합물로서 동일한 모핵 구조를 가지며 특허발명은 선행발명의 하위개념에 해당한다. 한편 이 사건 특허발명 명세서에는 특허발명이 Xa 억제에 효과가 있다고 기재되어 있으나 그 정도를 정량적으로 확인할 수 있는 기재는 기재되어 있지 않다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (선행발명에는 특허발명의 화합물을 부정적으로 시사하거나 특허발명의 화합물 도출을 방해하는 요인 등이 전혀 기재되어 있지 않다.)

(1) 乙은 답변서를 제출하며 선행발명은 무수히 많은 하위개념을 포함하는 개념을 개시하고 있으므로 자신의 특허발명은 선행발명으로부터 용이도출이 곤란하며, 따라서 선택발명이라고 볼 수 없다고 주장하였다. 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (4점)

(2) 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 진보성 판단요건을 일반발명과 비교하여 설명하시오. (6점)

(3) 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명에 대한 진보성 판단기준을 설명하시오. (8점)

p. 51
- 추가

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

용이도출 여부와 관계없이 하위개념에 해당하면 선택발명이라고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선택발명 의의

선택발명은 선행발명에 구성요건이 상위개념으로 기재되어 있는 발명을 말한다. 이는 선행발명과 중복의 우려가 있으나 숨겨진 유익성을 밝힌 경우 특허가 인정된다.

3. 용이도출 곤란시 선택발명이 아니라고 볼 것인지 여부

가. 판례의 태도

법원은 통상의 기술자가 선행발명으로부터 그 상위개념을 인식하고 선행발명으로부터 선택발명을 용이하게 도출할 수 있는지 여부는 선택발명인지 여부를 구분하는 기준이 되지 않는다고 본다.

나. 검토

① 선행발명으로부터의 용이도출 여부는 신규성이나 진보성 판단시 고려할 요소이며, ② 용이도출 여부를 선택발명 구분을 위한 개념으로 도입하면 선택발명 개념 정의 단계에서 혼란만 부추길 뿐이므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

특허발명은 선행발명의 하위개념이라고 하는바, 이점만으로 특허발명은 선택발명에 해당한다.乙의 주장은 부당하다.

Ⅱ. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명에 대해서는 이질적이거나 현저한 효과가 있어야만 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 진보성 의의

진보성이란 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 없는 창작수준의 난이도를 말한다. 이는 신규성이 있어도 진보성이 없는 발명에 특허를 인정하면 특허권이 난립하여 산업발전을 저해할 수 있음을 우려해 태동되었다.

3. 일반발명의 진보성 판단요건

법원은 청구항에 기재된 발명이 선행발명으로부터 예측 곤란한 새로운 효과가 있으면 창작적 난이도가 있다고 본다. 예컨대 선행발명과 대등한 효과를 갖는 발명이라 하더라도, 그것이 예측 곤란한 효과라면 진보성을 인정한다(기술의 풍부화).

4. 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명의 진보성 판단요건

가. 판례의 태도

법원은 ① 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명의 진보성 판단요건과 동일한 잣대를 적용하나, ② 구성의 곤란성이 인정되지 않는 선택발명은 선행발명이 갖는 효과와 다르게 이질적인 효과를 갖고 있거나 양적으로 현저한 효과가 있는 경우에 한하여 창작적 난이도가 있다고 본다. 예컨대 선행발명과 대등한 효과를 갖는 발명은 진보성이 부정된다.

나. 검토

① 선택발명이라 할지라도 구성의 곤란성이 인정되면 일반발명과 달리 취급할 이유가 없으나, ② 공지된 상위개념으로부터 쉽게 도출 가능한 것 중 실험에 따라 최적의 것을 선택한 것에 불과한 발명은 통상의 창작능력의 결과물일 뿐이므로 판례의 태도와 같이 예측할 수 없었던 숨겨진 유의성이 있는 경우에 한해 진보성을 인정함이 타당하다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

구성의 곤란성이 있는 선택발명은 현저한 효과가 없어도 진보성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 선택발명의 사안 구분

가. 특허법원 태도

특허법원은 선행발명과의 관계에서 선택발명을 중복발명이 아니라고 볼 수 있으면 특허요건이 완화될 수 있다고 보았으며, 중복발명인지 여부는 ① 선행발명에서 선택발명을 배제하는 부정적 교시가 있거나, ② 선행발명에 출원시 기술수준에 비추어 보더라도 선택발명의 하위개념을 확장할 수 있는 내용이 개시되어 있지 않은지의 기준으로 판단했다.

나. 대법원 태도

대법원은 선행발명과 관계에서 선택발명의 구성의 곤란성이 인정될 경우 특허요건이 완화될 수 있다고 보았으며, 구성의 곤란성은 물질발명 사안에서 ① 선행발명의 상위개념에 이론상 포함될 수 있는 화합물의 개수, ② 선행발명의 상위개념으로부터 선택발명의 특정한 화합물을 쉽게 선택할 수 있는 사정 유무, ③ 선행발명에 구체적으로 개시된 화합물과 선택발명의 구조적 유사성 등의 기준을 종합적으로 고려하여 판단했다.

다. 검토

진보성이란 구성의 곤란성이 있거나 또는 구성의 곤란성이 없어도 효과의 현저성이 있으면 인정되는 개념이며, 선택발명도 마찬가지로 적용되어야 논리의 일관성이 있을 것인바, 구성의 곤란성으로 선택발명의 사안을 구분하는 대법원의 태도가 타당하다.

3. 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명의 진보성 판단기준

가. 판례의 태도

법원은 구성의 곤란성이 인정되는 선택발명은 ① 선행발명에 비해 질적인 차이나 양적인 차이의 현저한 효과가 없어도, 예측 곤란한 효과가 있으면 진보성을 인정하며, ② 이때 효과는 명세서에 기재되어 있거나 통상의 기술자가 추론할 수 있는 것으로 판단하되, 효과가 의심스러울 때에는 명세서 기재내용의 범위를 넘지 않는 한도에서 출원일 이후에 추가적인 실험 자료를 제출하는 등의 방법으로 그 효과를 증명하는 것이 허용된다.

나. 검토

구성 곤란성이 인정되는 선택발명은 일반발명과 다를 것이 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

2. 2011. 8. 29. 출원에 기한 우선권 주장이 인정되는지 여부에 관하여 - 설문 (2) 1)에 대하여

가. 문제의 요지

원출원에서 우선권주장 절차를 밟았어도 분할출원할 때 우선권주장 취지 등을 누락하면 우선권주장 효과를 받을 수 없는지에 관한 구법상 판례 및 개정법의 태도를 살핀다.

나. 분할출원 의의

분할출원은 2이상의 발명을 하나로 출원했을 때 발명별로 출원을 나눌 수 있는 제도다. 이는 원출원과 엄연히 구분되는 별개의 출원이다.

다. 자가지정 판단법리

자가지정이란 특허협력조약에 따른 국제출원을 할 때 자국을 지정국으로 지정하는 것을 말한다. 자가지정시 우선권주장의 요건 및 효과는 그 지정국의 국내법령이 정하는 바에 의한다.

라. 국내우선권주장 요건

(주체) 특허를 받고자 하는 자는 (기간) 선출원일로부터 1년 이내 출원하면서 (서면) 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면 국내우선권주장을 할 수 있다(특허법 제55조).

마. 분할출원시 국내우선권주장 요건

1) 구법상 판례의 태도

구법상 법원은 원출원에서 우선권주장 절차를 밟았어도, 분할출원시 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면서 우선권주장 절차를 밟지 않으면 분할출원은 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없다고 보았다.

2) 개정법의 태도

개정법은 분할출원시 별도의 우선권주장 절차를 밟지 않더라도 원출원의 우선권주장 효력이 자동승계되는 것으로 본다(특허법 제52조 제4항).

p. 86
- 교체

3) 검토

구법상 판례는 분할출원인에게 지나치게 가혹하다는 비판이 있었다. 특허법 제30조 제3항 등 절차의 방식요건을 완화하려는 경향에 비추어 보더라도 개정법의 태도가 타당하다.

바. 구체적 판단 및 결론

개정법은 2022. 4. 20. 이후 분할출원한 사안부터 적용된다.

설문은 2014. 4. 25. 분할출원시 우선권주장은 자기지정으로서 국내법 적용을 받으나 국내법에 따른 우선권주장 취지 및 선출원표시를 누락했으므로, 2011. 8. 29. 출원에 기한 우선권 주장이 인정될 수 없다.

문제 038-2

임시명세서

甲은 종래 COVID-19 예방용 백신은 접종 후 이상반응이 있을 수 있음을 인지하고, 새로운 형태의 COVID-19 예방용 백신을 개발하여 그 연구물을 다음과 같은 내용으로 영문으로 논문발표 하였다.

한국특허공보 제123호에 기재된 서열번호 3의 단백질로 이루어진 백신은 알레르기 반응의 이상반응이 나타나는 문제점이 있다. 그러나 서열번호 3의 단백질 대신 서열번호 4의 단백질로 이루어진 백신은 아래의 임상데이터에서 보듯이 COVID-19 예방 효과가 있으면서 동시에 알레르기 반응의 이상반응이 나타나지 않는다.

[임상데이터] (생략)

그 후 甲은 위 영어논문을 명세서로 하여 이를 pdf 파일로 제출하면서 외국어특허출원을 하고자 한다.

위 사실관계를 기초로 다음 물음에 답하십시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 위 영어논문을 pdf 파일 형식으로 작성한 명세서로 특허출원하고자 하는 경우 밟아야 하는 절차를 설명하십시오. (8점)
- (2) 甲이 설문 (1)에 따른 절차로 특허출원한 후 임시명세서에 대한 전문 보정서를 제출하고자 할 때 관련 절차를 설명하고, 전문 보정하지 않을 경우의 취급을 설명하십시오. (12점)

p. 94
- 추가

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

외국어출원 및 임시명세서 절차를 살핀다.

2. 임시명세서

가. 의의

임시명세서란 특허법 시행규칙에서 정한 형식에 따르지 않고 임의 형식으로 작성한 명세서를 말한다. 이는 논문 등을 정해진 명세서의 서식에 맞추어 재작성할 필요 없이 그대로 출원할 수 있도록 지원하고자 도입되었다.

나. 임시명세서 절차

(주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 청구범위 제출을 유예하면서 출원서에 취지 표시하면, 임시명세서를 제출할 수 있다(특허법 시행규칙 제21조 제5항).

다. 임시명세서 효과

- ① 임의형식으로 발명의 설명을 작성할 수 있다.
- ② 전자문서로 제출하는 경우 특허청에서 제공하는 소프트웨어뿐 아니라, pdf 등 상용 소프트웨어도 이용할 수 있다.

3. 외국어출원

가. 의의

외국어출원은 출원절차의 방식을 완화한 제도다. 이는 선출원주의 하에서 언어에 따른 장벽을 완화해줄 것을 요청하는 조약의 취지에 따라 도입되었다.

나. 외국어출원 절차

(주체) 출원인이 (기간) 출원시 (서면) 출원서에 취지 표시 하면 된다(특허법 제42조의3 제1항).

다. 외국어출원 효과

명세서 및 도면을 영어로 작성할 수 있다.

4. 구체적 판단 및 결론

(주체) 甲은 (기간) 출원시 (서면) 청구범위 제출을 유예하면서 출원서에 임시명세서 및 외국어출원 취지 표시하면, 명세서를 pdf 파일 형식의 영어논문으로 제출할 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

임시명세서에 대한 번역문을 먼저 제출해야만 전문 보정이 가능한 점과, 법정기간 내 명세서 전문 보정을 하지 않을 경우 출원이 취하간주되는 법령의 태도를 살핀다.

2. 전문 보정 절차

가. 보정

(주체) 출원인은 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 보정서로, 청구범위와 함께 정식명세서를 제출하여야 한다.

나. 보정 제한 - 번역문 제출

- ① 외국어출원의 경우는 임시명세서에 대한 국어번역문을 제출한 경우에만 전문 보정이 가능하다.
- ② 번역문은 (주체) 출원인이 (기간) 우선일부터 1년 2개월 또는 제3자 심사청구취지 통지받은 날부터 3개월 중 빠른 날까지 (서면) 국어번역문을 첨부한 서류제출서로 제출할 수 있다.

다. 구체적 판단 및 소결

(주체) 甲은 (기간) 법정기간 내 (서면) 임시명세서에 대한 국어번역문을 첨부한 서류제출서를 먼저 제출한 후, (서면) 청구범위와 함께 정해진 서식에 따라 발명의 설명을 작성한 명세서의 보정서를 제출하여야 할 것이다.

3. 전문 보정하지 않을 경우 취급

가. 법령의 태도

법정기간 내 전문 보정하지 않으면 출원은 취하된 것으로 본다(특허법 제42조의2 제3항).

나. 검토

- ① 출원공개는 제3자에게 특허로 보호받을 수도 있는 발명이 무엇인지를 공개하는 제도다. 보호받을 수도 있는 발명은 청구범위에 의해 결정되므로 청구범위 없이는 출원공개를 하지 않는다. 이에 출원공개 전까지 청구범위가 포함된 명세서의 전문보정을 요구한다.
- ② 특허법은 심사청구절차의 지연으로 인한 제3자의 불이익을 차단하고자 제3자도 심사청구를 할 수 있게 허용한다. 제3자의 심사청구가 있으면 심사관은 심사를 하여야 하며, 심사를 위해서는 청구범위가 필요한 바, 일정 기간 내에 청구범위가 포함된 명세서의 전문보정을 요구한다.

	<p>③ 공개와 심사는 특허를 위한 필수조건인바, 이에 협조하지 않을 경우 특허법은 위와 같이 출원을 취하간주하여 특허를 부여하지 않는다.</p>
<p>p. 101 - 교체</p>	<p>나. 재심사 청구의 장점에 대하여</p> <p>재심사 청구는 특별한 사정이 없는 한 이미 심사를 진행한 심사관이 다시 심사하기 때문에 거절결정불복심판에 비해 그 결과를 신속하게 받을 수 있다.</p> <p>또한 거절결정불복심판은 만약 기각심결이 나오면 분리출원 또는 특허법원에 불복하는 방법 이외에 추가로 진행할 수 있는 절차가 없지만, 재심사 청구에서는 가사 부정적인 결과인 거절결정이 나온다 하더라도, 추가로 거절결정불복 심판이나 분할출원을 밟을 수 있다는 점에서 장점이 있다.</p>
<p>p. 106 - 추가</p>	<p>문제 041-2</p> <p>의견서 제출</p> <p>甲은 수면상태에 따라 마사지 세기를 조절할 수 있는 사용자의 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치를 개발하여 2020. 7. 24. 아래의 청구범위로 특허출원하고 심사청구하였다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>[청구범위]</p> <p>[청구항 1]</p> <p>사용자의 목 뒤쪽을 받쳐주는 받침대(100) 및 사용자의 뒷목을 지압하는 마사지부(200)를 포함하는 마사지 장치에 있어서, 사용자로부터 수면 중 생체신호를 획득하여 수면상태를 분석하고 수면상태에 대응하여 상기 마사지부(200)의 세기 제어에 사용되는 수면상태분석장치(300)를 더 포함하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.</p> <p>[청구항 2]</p> <p>제 1 항에 있어서, 상기 수면상태분석장치(300)는 심전도 또는 뇌전도를 측정하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.</p> <p>[청구항 3]</p> <p>제 2 항에 있어서, 상기 마사지부(200)는 뒷목의 소정부위를 지압하는 2개의 지압봉(210)을 포함하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.</p> </div> <p>甲의 특허출원에 대하여 심사관은 청구항 1에 기재된 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 출원 전 공지된 선행발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다는 취지로 2021. 4. 6. 甲에게 의견제출통지서를 발송하였다. (단 청구항 2 및 3에 대해서는 특허 가능하다는 의견을 함께 발송하였다.)</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>선행발명 1 : 사용자의 목 뒤쪽을 받쳐주는 받침대(100) 및 사용자의 뒷목을 지압하는 마사지부(200)를 포함하는 마사지 장치.</p> <p>선행발명 2 : 수면상태분석장치(300)가 포함된 카메라.</p> </div> <p>위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오.</p> <p>(1) 2021. 4. 6. 자 의견제출통지서에 대응하여 甲이 취할 수 있는 대표적인 수단을 대비하여 설명하고, 이 중 甲이 의견서를 제출하여 대응하고자 할 경우 그 의견서안을 제안하십시오. (12점)</p> <p>(2) 甲은 2021. 4. 6. 자 의견제출통지서에 대응하여 청구범위를 보정하지 않고 의견서만 제출하였으나, 심사관은 통지한 거절이유가 극복되지 않았다고 보아 거절결정하였다. 이 거절결정서는 2021. 9. 20. 자로 甲에게 송달되었다. 이에 대응하여 甲이 아래와 같이 청구범위를 보정하고 재심사청구의 취지를 적어 2021. 10. 1. 보정서를 제출한 경우 보정에 대한 심사관의 조치를 설명하십시오. (10점)</p>

[청구범위]

[청구항 1]

삭제

[청구항 2]

사용자의 목 뒤쪽을 받쳐주는 받침대(100), 사용자의 뒷목을 지압하는 마사지부(200) 및 사용자로부터 수면 중 생체신호를 획득하여 수면상태를 분석하고 수면상태에 대응하여 상기 마사지부(200)의 세기 제어에 사용되는 수면상태분석장치(300)를 포함하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치에 있어서, 상기 수면상태분석장치(300)는 심전도 또는 뇌전도를 측정하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치. [청구항 3]

제 2 항에 있어서, 상기 마사지부(200)는 뒷목의 소정부위를 지압하는.

- (3) 설문 (2)와 달리 甲이 아래와 같이 청구범위를 보정하고 재심사청구의 취지를 적어 2021. 10. 1. 보정서를 제출했을 때 심사관이 이를 명백히 잘못 기재된 내용으로 보아 특허결정해주고자 하는 경우 취하는 조치를 설명하시오. (8점)

[청구범위]

[청구항 1]

사용자의 목 뒤쪽을 받쳐주는 받침대(100), 사용자의 뒷목을 지압하는 마사지부(200) 및 사용자로부터 수면 중 생체신호를 획득하여 수면상태를 분석하고 수면상태에 대응하여 상기 마사지부(200)의 세기 제어에 사용되는 수면상태분석장치(300)를 포함하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치에 있어서, 상기 수면상태분석장치(300)는 심전도 또는 뇌전도를 측정하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.

[청구항 2]

삭제

[청구항 3]

제 2 항에 있어서, 상기 마사지부(200)는 뒷목의 소정부위를 지압하는 2개의 지압봉(210)을 포함하는 것을 특징으로 하는 수면상태를 고려한 베개형 마사지 장치.

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

- ① 의견서제출절차와 보정절차의 실익을 대비하고, ② 결합의 용이성 및 효과의 예측가능성 측면에서 결합발명의 진보성을 주장하는 방안을 살핀다.

2. 심사관 심사 의의

출원에 거절이유가 있는지를 살펴 거절이유가 없으면 특허결정을 하고, 거절이유가 있으면 거절이유를 통지한 후 거절결정을 하는 일련의 과정을 심사관의 심사라 한다. 이는 부실한 권리의 설정을 막기 위해 도입되었다.

3. 甲이 취할 수 있는 수단 대비

가. 의견서제출절차 및 이유

- ① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 의견서를 제출할 수 있다.
 ② 의견서는 보정서와 함께 보정된 발명의 내용설명을 위해 제출하는 경우도 있으나, 통지된 거절이유가 부당하여 보정 없이 반박하고자 할 때 실익이 있다.

나. 보정절차 및 이유

① (주체) 출원인은 (기간) 거절이유통지에 따른 의견서제출기간에 (서면) 보정서를 제출하여, 명세서등을 보정할 수 있다.

② 명세서등 보정은 통지된 거절이유가 타당하여 청구범위를 감축하거나 명세서등 기재의 명확화가 필요할 때 실익이 있다. 한편 최후거절이유통지 받은 경우 또는 재심사청구시는 보정범위가 제한될 수 있다.

4. 의견서제출절차에 따른 극복 방안

가. 결합발명 진보성

1) 판례의 태도

(결합) 법원은 각 인용발명에 기술을 결합하면 청구항에 기재된 발명에 이를 수 있다는 암시가 제시되어 있거나, 또는 출원시 통상의 기술자가 쉽게 그와 같은 결합에 이를 수 있다고 인정할 수 있는 경우에만 2 이상의 인용발명의 결합이 가능하다고 본다.

(효과예측) 또한 복수의 구성요소로 이루어진 발명은 복수의 구성을 분해한 후 분해된 개별 구성요소들이 공지된 것인지 여부만을 따져서는 안 되고, 유기적으로 결합된 전체로서의 발명이 갖는 효과가 인용발명으로부터 예측 가능한지를 따져야 한다고 본다.

2) 검토

심사는 발명의 명세서를 본 후 이루어질 수밖에 없으므로 사후적 고찰에 의해 진보성을 폄하할 가능성이 높다. 따라서 사후적 고찰의 제어를 위해 객관적 근거를 강조한 판례의 태도는 타당하다.

다. 구체적 판단 및 소결

① 받침대(100), 마사지부(200) 및 수면상태분석장치(300)의 개별 구성요소가 공지된 것이라고 하니, 출원발명은 소위 결합발명에 해당한다.

② (기술분야 및 결합) 甲은, 선행발명 2는 카메라에 관한 것으로서 출원발명과 기술분야가 상이하므로 선행발명으로서의 적격이 인정되지 않고, 가사 적격이 있다 하더라도 현상을 찍는 카메라인 선행발명 2는 대상을 마사지하는 선행발명 1과 기본적 과제나 발전경향이 상이하므로 통상의 기술자 입장에서 결합이 쉽지 않음을 반박하며, 결합 없이 선행발명 1과 1 대 1 대비를 할 경우 출원발명은 수면상태에 따라 마사지 세기가 조절되는 더 나은 예측 불가 효과가 있어 진보하다고 주장할 수 있다.

③ (효과) 나아가 가사 결합이 가능하다 하더라도 수면상태에 대응하여 마사지 세기를 조절하는 출원발명 효과는 선행발명 1 및 2에 개시되어 있지 않아 예측 불가하므로 진보하다고 주장할 수 있다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

청구항 삭제에 따른 보정이 있어도 이로 인해 새로운 거절이유가 발생한 경우가 아니면 보정각하결정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 보정각하결정 의의

보정각하결정은 보정을 승인하지 않고 보정 전 명세서로 심사하는 처분을 말한다. 이는 심사절차의 신속한 진행을 위함이다.

3. 보정각하결정 요건

① 보정에 의해 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항).

② 청구범위에 대한 보정은 감축, 잘못 기재된 사항 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항 명확화, 신규사항 추가 전으로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허법 제47조 제3항 제1호부터 제3호에 따른 보정을 하는 경우에 해당하여야 한다(특허법 제47조 제3항).

③ 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생해서는 안 된다.

4. 특허법 제51조 제1항 괄호 취지

‘청구항 삭제 보정’의 경우는 그로 인한 새로운 거절이유에 대해 통지하더라도 또 다른 보정의 반복에 의해 심사절차의 지연이 거의 생기지 않는바, 거절이유를 재차 통지하여 출원인을 보호한다.

5. 특허법 제51조 제1항 괄호 사안

가. 판례의 태도

법원은 청구항 삭제 보정을 하면서 ① 삭제된 청구항을 인용하던 종속항에서 인용번호를 그대로 둔 경우, 삭제된 청구항을 직·간접적으로 인용하던 종속항을 보정하는 과정에서 ② 인용번호를 잘못 변경한 경우, ③ 인용되는 항의 번호 사이의 택일적 관계에 대한 기재를 누락한 경우는 특허법 제51조 제1항 괄호에 포함된다고 보나, ④ 삭제된 청구항과 관련이 없는 부분에서 새롭게 발생한 거절이유는 특허법 제51조 제1항 괄호에 포함되지 않는다고 본다.

나. 검토

특허법 제51조 제1항 괄호는 청구항을 삭제하는 보정에 따라 새로운 거절이유가 발생한 경우만을 보정각하의 예외로 규정하고 있으므로, 문언해석상 판례의 태도가 타당하다.

6. 구체적 판단 및 결론

① 보정 후 청구항 3은 청구대상이 물건인지 방법인지가 불분명하고, 마사지부(200)의 내용이 명확하지 않아, 특허법 제42조 제4항 제2호에 위반된다.

② 위 보정에 따른 새로운 거절이유는 청구항 2의 삭제와 연관이 없으므로, 심사관은 보정각하결정을 하여야 한다.

7. 보론

보정각하결정한 경우 심사관은 보정 전 명세서에 기통지한 진보성 위반의 거절이유가 극복되지 않았다고 보아 거절결정할 것이다.

Ⅲ. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

직권보정 후 특허결정하는 절차를 살핀다.

2. 의의

직권보정은 명백히 잘못 기재된 내용에 대해 심사관이 직권으로 보정하는 것을 말한다. 이는 출원인 이익보호 및 심사지연 방지를 위함이다.

3. 사유

(거절이유극복 가능여부) 구법에서는 거절이유와 무관한 오타자 등에 대해서만 직권보정이 가능했으나 실효성 이하로 개정법에서는 거절이유와 관련이 있는 사항에 대해서도 직권보정이 가능하다.

(명백히 잘못된 기재) 출원인에게 보정기회를 부여하면 어떻게 보정할 것인지가 쉽게 예측될 수 있는 사항을 명백히 잘못된 기재라고 본다(심사기준).

4. 절차

(주체) 심사관은 (기간) 특허결정등본을 송달할 때 (서면) 특허결정서에 직권보정사항을 기재하여 출원인에게 알리면 된다. (주체) 출원인은 (기간) 특허료를 낼 때까지 (서면) 의견서를 제출하여 직권보정사항의 채택여부를 결정할 수 있다.

	<p>5. 보론</p> <p>개정법에서는 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 무효 간주된다(특허법 제66조의2 제6항).</p> <p>6. 구체적 판단 및 결론</p> <p>청구항 3의 거절이유는 청구항 2를 삭제하면서 인용형식을 정리하지 않은 명백한 잘못에 의해 비롯된 것이므로, 심사관은 청구항 3을 “제1항에 있어서~”로 직권보정한 후 특허결정을 할 수도 있다(특허법 제66조의2 제1항).</p>
<p>p. 110 ~ 111 - 교체</p>	<p>3. 甲의 조치에 관하여 - 설문 (1)에 대하여</p> <p>가. 판단기준</p> <p>1) 재심사청구</p> <p>(의의) 재심사청구란 거절결정 또는 특허결정된 출원에 대해서 보정하여 다시 심사받을 수 있는 기회를 말한다. 이는 절차가 다소 지연되는 한이 있어도 출원인의 이익을 위해 도입되었다.</p> <p>(주체) 출원인은 (기간) 구법에서는 거절결정서 받은 날부터 30일 이내, 개정법에서는 거절결정서 받은 날부터 3개월 또는 특허결정서 받은 날부터 제79조에 따른 설정등록 받기 전에 (서면) 재심사청구 취지를 표시한 명세서 등의 보정서를 제출함으로써, 재심사청구절차를 밟을 수 있다.</p> <p>2) 거절결정불복심판청구</p> <p>(의의) 거절결정불복심판은 심사관의 거절결정이라는 행정처분에 대한 불복절차다(특허법 제132조의17). 거절결정은 기술적 소양 및 법리적 소양을 두루 갖춘 자만이 위법여부를 판단할 수 있어, 전문기관인 심판원을 두고, 심판원에서만 불복할 수 있도록 필수적 심판전치주의를 취하고 있다(특허법 제224조의2, 제186조 제6항).</p> <p>(주체) 출원인은 (기간) 거절결정서 받은 날부터 구법에서는 30일, 개정법에서는 3개월 이내에 (서면) 청구인, 청구취지, 청구이유 등을 기재한 심판청구서를 제출함으로써, 거절결정불복심판청구절차를 밟을 수 있다(특허법 제140조의2).</p> <p>나. 구체적 판단 및 결론</p> <p>(선택) 甲은 재심사청구와 거절결정불복심판청구를 동시에 밟을 수 없다. 만약 재심사청구 후 거절결정불복심판을 청구하면 심판이 부적법해지고, 거절결정불복심판청구 후 재심사를 청구하면 보정서가 반려될 수 있다(특허법 제67조의2).</p> <p>(재심사청구) 개정법은 2022. 4. 20. 이후 거절결정서 또는 특허결정서를 송달받은 사안부터 적용된다. 甲이 보정하고자 하는 경우는 2018. 9. 20.부터 30일인 10. 20. 까지 재심사청구 취지를 표시한 보정서를 제출하면 된다. ① 재심사는 동일한 심사관에게 다시 심사를 받기 때문에 속도가 빠르다. ② 수수료도 심판청구료보다 다소 저렴하다. ③ 무엇보다 부정적인 결과가 나온다 하더라도 다시 거절결정을 받고 거절결정불복심판이나 분할출원을 할 수 있다는 이점이 있다.</p> <p>(거절결정불복심판청구) 개정법은 2022. 4. 20. 이후 거절결정서를 송달받은 사안부터 적용된다. 甲이 보정하지 않고자 하는 경우는 2018. 10. 20. 까지 거절결정불복심판청구서를 제출하면 된다. 심판은 특별한 사정이 없는 한 3인의 새로운 심판관들이 협의로써 심리하기 때문에 선입견 없이 보다 객관적인 판단을 받아들일 수 있다는 이점이 있다. 한편 개정법에서는 기각심결 받은 후 분리출원이 가능하다(특허법 제52조의2).</p>
<p>p. 114 - 교체</p>	<p>나. 甲이 취할 수 있는 절차</p> <p>1) 재심사청구 의의</p> <p>재심사청구란 거절결정 또는 특허결정된 출원에 대해서 보정하여 다시 심사받을 수 있는 기회를 말한다. 이는 절차가 다소 지연되는 한이 있어도 출원인의 이익을 위해 도입되었다.</p>

	<p>2) 재심사청구 절차</p> <p>(주체) 출원인은 (기간) 구법에서는 거절결정서 받은 날부터 30일 이내, 개정법에서는 거절결정서 받은 날부터 3개월 또는 특허결정서 받은 날부터 제79조에 따른 설정등록 받기 전에 (서면) 재심사청구 취지를 표시한 명세서 등의 보정서를 제출함으로써, 재심사청구절차를 밟을 수 있다.</p>
<p>p. 117 '4) 구체적 판단' 밑 추가</p>	<p>5) 보론</p> <p>개정법에서는 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 무효 간주된다(특허법 제66조의2 제6항).</p>
<p>p. 123 - 첫 번째 단 교체</p>	<p>2) 절차</p> <p>(주체) 출원인은 (기간) 거절결정등본을 송달받은 날부터 구법에서는 30일, 개정법에서는 3개월 이내에 (서면) 심판청구서를 제출하여 보정각하결정 및 거절결정에 대해 불복할 수 있다(특허법 제132조의17, 제51조 제3항 단서).</p> <p>3) 구체적 판단 및 결론</p> <p>甲은 거절결정등본을 송달받은 날부터 법정기간 이내에 심판청구서를 제출하여 각하된 보정 전 청구범위는 진보하므로 거절결정의 이유가 존재하지 않는다고 다투어볼 수 있다.</p>
<p>p. 123 - 두 번째 단 교체</p>	<p>나. 재심사 청구</p> <p>1) 재심사청구 의의</p> <p>재심사청구란 거절결정 또는 특허결정된 출원에 대해서 보정하여 다시 심사받을 수 있는 기회를 말한다. 이는 절차가 다소 지연되는 한이 있어도 출원인의 이익을 위해 도입되었다.</p> <p>2) 절차</p> <p>(주체) 출원인은 (기간) 구법에서는 거절결정등본을 송달받은 날부터 30일 이내, 개정법에서는 거절결정등본을 송달받은 날부터 3개월 또는 특허결정등본을 송달받은 날부터 제79조에 따른 설정등록 받기 전에 (서면) 재심사청구 취지를 기재한 보정서를 제출하여 재심사를 청구할 수 있다(특허법 제132조의17, 제51조 제3항 단서).</p>
<p>p. 125 - 마지막 추가</p>	<p>5) 보론</p> <p>개정법에서는 직권보정이 제47조제2항에 따른 범위를 벗어나거나 명백히 잘못되지 아니한 사항을 직권보정한 경우 무효 간주된다(특허법 제66조의2 제6항).</p>
<p>p. 132 - 추가</p>	<p>문제 051-1</p> <p>등록지연에 따른 존속기간연장</p> <p>甲은 아래의 명세서로 2016. 4. 5. 특허출원 및 심사청구를 하였다.</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px;"> <p>[발명의 설명]</p> <p>셀룰로오스계 고분자 A 및 PVA계 고분자 B를 포함하는 점토 조성물은 끈적임 없이 우수한 성형성을 제공하여 점토 작업 시 다양한 형상을 제조할 수 있다. 셀룰로오스계 고분자 A는 조성물 총 중량 기준으로 3 내지 10중량% 포함할 수 있다.</p> <p>[청구범위]</p> <p>[청구항 1]</p> <p>셀룰로오스계 고분자 A 및 PVA계 고분자 B를 포함하는 점토 조성물.</p> </div>

그러나 특허청 심사관은 위 甲 출원발명은 선행발명 1을 주선행발명으로 하여 여기에 선행발명 2를 결합하면 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 없다는 이유로 2019. 4. 4. 를 의견서제출기간으로 지정하여 2019. 2. 4. 거절이유를 통지하였다.

위 거절이유통지에 대해 甲은 의견서제출기간 내 의견서를 제출하였으나, 심사관은 여전히 통지한 거절이유가 극복되지 않았다고 판단하고 2019. 10. 7. 거절결정을 하였다.

甲은 해당 거절결정등본을 2019. 10. 8. 자로 송달 받은 후 이에 대응하여 2019. 10. 25. 아래와 같이 청구범위를 보정하면서 재심사청구를 하였다.

[청구범위]

[청구항 1]

조성물 총 중량 기준으로 셀룰로오스계 고분자 A 3 내지 10중량% 및 PVA계 고분자 B 2 내지 30중량%를 포함하는 점토 조성물.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 보정 후 청구항 1의 PVA계 고분자 B의 함량인 2 내지 30중량%는 특허법 제47조 제2항 전단에 위배되지 않는다고 주장하는 의견서를 재심사청구와 동시에 제출하고자 한다. 의견서 내용을 설명해보시오. (6점)
- (2) 재심사단계에서 특허청 심사관은 위 보정 후 甲 출원발명은 특허법 제47조 제2항에 위배된다고 판단한 상태이다. 이 경우 심사관의 최종 조치를 설명하십시오. (5점)
- (3) 甲의 재심사청구에 대하여 재심사한 결과 심사관은 2020. 3. 25. 특허결정을 하였다. 甲은 해당 특허결정 등본을 2020. 3. 26. 자로 송달 받았으며, 2020. 5. 29. 자로 등록료를 납부하여 특허권이 등록되었다고 가정한다. 이 경우 존속기간 연장을 받을 수 있는지를 설명하십시오. (9점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

최초 명세서 등에 기재되어 있지 않은 사항도 신규사항으로 보지 않을 수 있는 판례의 태도를 살핀다.

2. 명세서 보정 의의

명세서 보정은 출원발명 명세서를 수정하는 절차다. 이는 보호범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 출원이 거절결정될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 출원인 보호를 위해 도입되었다.

3. 신규사항추가 금지

가. 법령의 태도

명세서 보정에 의해 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항).

나. 검토

명세서 보정은 실무적으로 출원일 소급효가 있는데, 출원 후 추가된 발명을 심사시 출원일로 소급하면 선출원주의에서 제3자에게 불이익이 발생할 수 있으므로 신규사항추가 금지가 필요하다.

4. 신규사항 판단기준

가. 판례의 태도

법원은 최초 명세서 등에 명시적으로 기재되어 있거나 또는 통상의 기술자가 출원시 기술수준에 비추어 보아 최초 명세서 등에 기재되어 있는 것과 마찬가지로 이해할 수 있는 사항이 아니면 신규사항이라고 본다.

나. 검토

심사는 출원시 통상의 기술자를 기준으로 하기 때문에 명시적 기재가 없다는 이유만으로 신규사항으로 단정하지 않는 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

2 내지 30중량%의 PVA계 고분자 함량은 최초 명세서에 기재되어 있지 않은 사항이나, 출원시 기술수준에 비추어 보면 점토 조성물 업계에서 관용화된 함량인바, 최초 명세서로부터 자명하게 도출할 수 있는 사항이라고 주장한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

보정각하요건 만족여부를 살핀다.

2. 보정각하결정 의의

보정각하결정은 보정을 승인하지 않고 보정 전 명세서로 심사하는 처분을 말한다. 이는 심사절차의 신속한 진행을 위함이다.

3. 보정각하결정 요건

- ① 보정에 의해 신규사항이 추가되어서는 안 된다(특허법 제47조 제2항).
- ② 청구범위에 대한 보정은 감축, 잘못 기재된 사항 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항 명확화, 신규사항추가 전으로 되돌아가거나 되돌아가면서 특허법 제47조 제3항 제1호부터 제3호에 따른 보정을 하는 경우에 해당하여야 한다(특허법 제47조 제3항).
- ③ 보정(청구항을 삭제하는 보정은 제외한다)에 따라 새로운 거절이유가 발생해서는 안 된다.

4. 구체적 판단 및 결론

- ① (심사대상) 재심사청구시 보정에 신규사항이 추가되었다고 판단하였으므로 심사관은 보정을 각하하고, 보정 전 청구범위로 기 거절결정 극복여부를 심사한다.
- ② (심사처분) 기 거절결정이 극복되지 않은 경우는 거절결정하고, 기 거절결정이 극복되었으나 다른 거절이유가 있는 경우는 거절이유통지하며, 다른 거절이유도 없는 경우는 특허결정한다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

연장기준일을 특정한 후 출원인 귀책으로 지연된 기간을 고려해 연장 가능 기간을 살핀다.

2. 등록지연에 따른 존속기간연장제도 의의

등록지연에 따른 존속기간연장등록제도란 심사처리지연으로 보편적인 심사기간인 연장기준일보다 설정등록이 늦어졌을 때 그 지연기간만큼 연장해주는 제도다.

3. 연장기준일

연장기준일인 출원일부터 4년 또는 심사청구일부터 3년 중 늦은 날보다 늦게 설정등록된 경우 그 기간만큼 연장된다.

4. 출원인 귀책사유

다만 출원인으로 인하여 지연된 기간은 연장기간에서 제외된다. 예컨대 심사청구 후(심사기준) 거절이유가 있어 의견제출통지서가 발송된 경우 그 지정기간, 재심사청구한 경우 거절결정서 송달 받은 후 재심사에 따른 특허여부결정할 때까지의 기간, 특허결정서 송달 받은 후 특허료 납부할 때까지의 기간이 이에 해당한다(특허법 시행령 제7조의2).

5. 구체적 판단 및 결론

(연장 기준일) 출원일부터 4년이 되는 날(2020.4.5.)이 심사청구일부터 3년이 되는 날(2019.4.5.)보다 더 늦으므로 연장기준일은 2020.4.5.이다.

(출원인 귀책사유) ① 2019.2.4.~2019.4.4. 은 출원인이 보정서 제출 없이 의견서를 제출했으나 거절이유가 극복되지 않았다는 점에서 심사관의 거절이유 지적이 합당했다고 볼 수 있으므로, 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

② 2019.10.8.~2020.3.25. 은 출원인이 보정서를 제출했다는 점(재심사청구)에서 심사관의 거절결정이유 지적이 합당했다고 볼 수 있으므로, 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

③ 2020.3.26.~2020.5.29. 은 출원인이 특허료를 늦게 납부한 것이므로 출원인 귀책사유로 지연된 기간이다.

④ 따라서 연장등록 가능 기간은 2020.4.5. ~ 2020.5.29. 중 2019.2.4. ~ 2019.4.4., 2019.10.8. ~ 2020.3.25. 및 2020.3.26.~2020.5.29. 의 기간을 제외한 나머지 기간인데, 계산하면 연장 가능한 기간이 없다.

문제 052-5

제107조 재정

제약회사 甲은 코로나 치료제에 대한 특허권자이다. 제약회사 乙은 甲의 특허발명에 대하여 甲과 합리적인 조건 하에서 통상실시권 허락에 대하여 협의를 하였으나 합의가 이루어지지 않자, 공공의 이익을 이유로 특허청장에게 재정을 청구하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 특허권 부여 취지에 비추어 재정에 따른 강제실시권 제도를 도입한 취지를 설명하시오. (4점)

(2) 재정결정이 확정되기까지의 절차에 대해 설명하시오. (10점)

1. 재정 의의

재정은 배타적 권리에 의한 부작용 제어를 위하여 정부에 의해 특허권자에게 부과되는 비자발적인 실시권 설정 계약을 말한다.

2. 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

특허발명을 타인에게 강제로 실시하게 하는 재정의 취지에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 특허권 부여 취지

특허법은 기술을 공개하는 것에 대해 산업의 기술수준을 향상시킨 공헌이 있다고 보아 특허권을 부여한다.

다. 재정 취지

다만 특허법은 특허권에 의해 인정되는 배타적 독점권에 내재된 위험에 대한 안전장치의 일종으로서 정치적, 사회적, 공익적 목적을 위하여 강제실시권 제도를 두고 있다.

3. 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

재정청구, 답변서 제출, 재정결정, 재정서 등본 송달 및 재정에 대한 불복이유의 제한에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 재정청구

(주체) 특허발명을 실시하려는 자는 (기간) 특허권 존속기간 동안 (서면) 재정청구서를 제출함으로써 재정을 청구할 수 있다. 단 사유에 따라 재정청구 전에 특허권자 또는 전용실시권자와 선협회가 필요할 수 있으며, 출원일부터 4년의 경과가 요구될 수 있다(특허법 제107조).

p. 146
- 추가
및
'052-5
보상금
청구권'을
'052-6'
으로
변경

다. 답변서 제출

재정청구가 있는 경우 특허청장은 불이익을 받을 수 있는 특허권자, 전용실시권자, 통상실시권자, 질권자에게 절차권 보장을 위해 청구서 부분을 송달하고 답변서 제출기회를 주어야 한다(특허법 제108조).

라. 재정결정

(기간) 재정은 특별한 사정이 없는 한 청구일부부터 6개월 이내 결정한다.

(서면) 재정은 서면으로 한다. 재정서에는 ① 통상실시권의 범위, 기간, 대가, 지급방법, 지급시기; ② 재정을 받은 자가 발명을 실시함에 있어 필요한 준수사항; ③ 재정을 하게 된 이유를 구체적으로 명시하여야 한다(특허법 제110조).

마. 재정서 등본 송달

재정결정시 재정청구인, 피청구인, 통상실시권자, 질권자에게 재정서 등본을 송달한다. 재정서 등본이 송달되었을 때 재정서에 적혀 있는 바에 따라 통상실시권의 효력이 발생한다(특허법 제111조).

바. 재정에 대한 불복이유의 제한

재정결정은 행정심판 또는 행정소송을 통해 불복할 수 있다. 단 대가는 불복이유로 할 수 없으며(특허법 제115조), 대가는 별도로 법원에 소송을 제기하여 증액을 구할 수 있다.

문제 053-2

간접침해 자유실시기술항변

甲은 A+B+C로 구성되는 물건발명의 특허권자이다. 乙은 국내에서 C를 자체 생산하여 국내에서 A+B+C를 제조 및 판매하는 丙에게 납품하고 있다. 乙과 丙은 甲으로부터 실시권을 설정 받지 않은 자이다. 위 사실에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 甲이 乙을 상대로 간접침해를 주장하자 乙이 자신이 생산 및 납품하고 있는 C는 소모품에 불과하므로 침해가 성립되지 않는다고 항변하는 경우, 乙 항변의 타당성을 설명하시오. (5점)
- (2) 甲이 乙을 상대로 간접침해를 주장하자 乙이 자신이 생산 및 납품하고 있는 C는 甲 특허발명 출원 전 공지된 대상이므로 침해가 성립되지 않는다고 항변하는 경우, 乙 항변의 타당성을 설명하시오. (5점)
- (3) 甲이 乙을 상대로 적극적 권리범위확심판을 청구하였고, 확인대상발명을 C'로 특정하였다. 甲 심판의 적법여부를 설명하고, 부적법한 경우 甲이 취해야 할 조치를 설명하시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

소모품에 대해서도 간접침해가 성립할 수 있다고 본 판례의 태도를 살핀다.

2. 간접침해 의의

특허법 제127조는 특허가 물건발명인 경우 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산하는 행위 등을 특허권의 침해로 본다. 이는 특허를 실효적으로 보호하기 위해 특허의 침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 간주한 것이다.

p. 153
- 추가

3. 소모품에 대한 간접침해

가. 판례의 태도

법원은 특허발명을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입시 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면 간접침해의 대상인 전용품으로 본다.

나. 검토

소모품이라는 이유만으로 특허발명의 전용품임에도 불구하고 간접침해 성립을 부정하면 소모품 시장에서의 특허권에 대한 투자 회수가 원활하지 않아 발명의 보호가 미흡할 수 있어 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

C가 비록 소모품이나 A+B+C 특허발명의 본질적 구성이고 다른 용도로는 사용되지 않는다면, 특별한 사정이 없는 한 정당권원 없는 乙의 행위는 간접침해에 해당한다. 乙 항변은 부당하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

간접침해 사안에서 특허발명의 전용품을 자유실시기술항변의 대상으로 보아서는 안 된다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 자유실시기술항변 의의

자유실시기술항변이란 공지기술이거나 이로부터 쉽게 도출 가능한 것인지를 심리하여 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 공유영역에 독점권을 부여함은 타당하지 않아 도입되었다.

3. 간접침해에서의 자유실시기술항변

가. 판례의 태도

법원은 간접침해 사안에서 자유실시기술 여부는 전용품 구성만으로 한정하여 파악할 것은 아니고, 그 전용품으로 생산한 대응제품의 구성 전체를 가지고 판단한다.

나. 검토

직접침해를 예방하기 위해 직접침해에 이르게 될 고도의 개연성이 있는 행위를 침해로 의제하는 간접침해의 취지를 고려하면 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

간접침해 사안에서 자유실시기술항변은 C가 아닌 A+B+C를 대상으로 하여야 하며, 乙 항변은 부당하다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

- ① 확인대상발명이 실시 중인 발명과 사실적 관점에서 동일하지 않은 경우 부적법하다고 보는 판례의 태도와,
- ② 확인대상발명의 보정범위를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 확인의 이익

권리범위확인심판은 당사자간의 분쟁해결이 목적이므로 다툼이 있는 권리관계에 대한 확인의 이익이 필요하다. 확인의 이익은 법적 지위가 불안할 때 그 불안을 제거함에 있어서 가장 유효·적절한 수단인 경우 인정된다.

4. 甲 심판 적법여부

가. 판례의 태도

법원은 확인대상발명이 사실적 관점에서 현재 실시하고 있는 발명과 동일해야 확인의 이익을 인정한다.

나. 검토

심결시 기준으로 실시하고 있지 않은 발명은 법적 불안이 없어 심결을 받는다고 하더라도 아무런 도움이 되지 않으므로 판례의 태도와 같이 확인의 이익이 없다고 봄이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

확인대상발명인 C가 실시 중인 C와 사실적 관점에서 동일하지 않다면 확인의 이익이 문제되어 부적법하다.

5. 甲 조치

가. 법령의 태도

심판청구서 보정은 심판절차 지연방지를 위해 요건변경이 아닌 범위에서 허용되나(특허법 제140조 제2항), 적극적인 권리범위확인심판에서 확인대상발명을 피청구인 실시 발명과 동일하게 하기 위한 보정은 제한 없이 가능하다(특허법 제140조 제2항 제3호).

나. 검토

적극적 권리범위확인심판에서 청구인이 제3자 실시발명을 심판청구시부터 정확하게 특정하는 것은 쉽지 않은바, 심판절차 지연우려가 있어도 권리자 구제를 위해 위 법령의 태도는 타당하다.

다. 구체적 판단 및 결론

심판청구가 각하되지 않도록 甲은 확인대상발명 설명서를 C로 보정할 필요가 있으며, 해당 보정은 피청구인인 乙의 실시 중인 발명과 동일하게 하기 위한 보정이므로 허용된다.

문제 067-1

기여율

甲은 부품 X의 특허권자이다. 甲은 매년 1,000개의 부품 X를 생산할 수 있는 공장시설을 갖추고 있으며, 2020년 1년간 500개의 부품 X를 제조·판매하였다.
 한편 甲은 정당권원 없는 乙이 2020년 1년간 자신의 특허발명인 부품 X를 제조하여 이를 이용해 경비정 A를 생산 및 판매한 사실을 알게 되었다. 부품 X는 경비정 A의 일부 부품에 해당한다.
 또한 甲은 정당권원 없는 丙이 2020년 1년간 자신의 특허발명인 부품 X를 1,000개 제조하여 판매한 사실을 알게 되었다.
 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)
 (1) 특허법 제128조 제2항 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 甲이 丙을 상대로 2020년 1년간 특허권 침해에 따른 손해배상청구 소송을 제기하면서 판매한 부품 X의 수량인 1,000개에 대해 甲의 부품 X의 단위 수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 배상할 것을 주장한 경우 甲 주장의 타당성을 설명하시오. (15점)

(2) 특허법 제128조 제4항 성격 및 손해액 산정방법을 설명하고, 甲이 乙을 상대로 2020년 1년간 특허권 침해에 따른 손해배상청구 소송을 제기하면서 경비정 A를 판매하여 얻은 이익액 전부를 손해액으로 배상할 것을 주장한 경우 甲 주장의 타당성을 설명하시오. (15점)

I. 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 의의

손해액은 권리자가 입증하여야 소송상 배상이 긍정될 수 있다. 그러나 특허권 침해로 인한 재산 상태의 차이는 입증이 쉽지 않아, 권리자의 실효적 보호를 위해 특허법 제128조 제2항 내지 제7항 규정을 도입했다.

II. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

① 특허법 제128조 제2항이 추정규정인지를 살피고, ② 침해자 양도수량 전부에 대해 손해배상을 받을 수 있도록 한 개정법 내용을 살피며, ③ 제2항 제1호 산정시 추정손해액을 제한하는 내용을 살핀다.

2. 특허법 제128조 제2항 성격

가. 학설의 태도

이익반환설은 간주규정으로 본다. 이는 특허권은 독점권이므로 침해자는 이익을 얻을 수 없는 자인바 침해자의 양도수량과 관련된 이익은 전부 반환해야 한다고 주장한다.

입증편의설은 추정규정으로 본다. 이는 입증책임경감을 위해 침해자의 양도수량을 특허권자의 침식된 재산수량으로 추정할 뿐이며 실제 손해액이 이보다 적을 경우 그 추정이 복멸될 수 있다고 주장한다.

나. 검토

특허법 제128조 제2항은, 제1호에서 침해자 양도수량에 특허권자 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 특허권자 판매가능수량의 제한 및 침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량의 공제 등 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존하며, 제2호에서도 합리적 실시료를 손해액으로 할 수 있다고 하면서도 실시권 설정 불가한 수량은 빼야 한다는 그 손해액의 복멸과 관련된 규정이 공존한다는 점에서, 추정규정으로 봄이 타당하다.

3. 손해액 산정방법

가. 법령의 태도

침해자 양도수량(침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량을 뺀 수량) 중 특허권자 생산능력한도까지는 권리자의 단위수량당 이익액을 곱하고, 생산능력한도를 넘는 수량 또는 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 대해서는(실시권을 설정할 수 있었다고 인정되지 않는 경우에는 해당 수량을 뺀 수량) 합리적 실시료를 곱하여, 이 둘의 합산금액을 손해액으로 청구할 수 있다.

나. 검토 - 개정법

- 1) 구 특허법 제128조 제2항 및 제3항에 따르면 손해배상액이 특허권자 또는 전용실시권자의 생산능력한도로 제한되어, 침해행위로 인한 침해자의 이익액이 손해배상액과 같거나 이보다 많을 수 있었다. 즉 적법하게 실시권 설정 계약을 체결하는 것보다 권리를 침해하는 것이 오히려 이익이 되는 불합리한 상황이 발생할 수 있었다.
- 2) 개정법에서는 손해배상이 적정 수준으로 산정되어 침해행위를 억제할 수 있도록 침해자의 모든 양도수량에 대해 손해액 산정이 가능하게끔 개정하였다.

4. 구체적 판단 및 결론 - 甲 주장의 타당성

(제2항 제1호 추정손해액의 한도) 甲은 2020년 1년간 1,000개의 부품 X를 생산하여 이 중 500개는 판매하였으므로, 제2항 제1호에 따른 추정손해액은 침해자 丙의 양도수량 1,000개 중 500개로 제한된다. 따라서 甲 주장은 부당하다.

(제2항 제2호 추정손해액) 다만 甲은 한도 초과수량에 대해서 특별한 사정이 없는 한 합리적 실시료를 곱한 금액으로 손해배상을 받을 수는 있다.

Ⅲ. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

① 특허법 제128조 제4항이 추정규정인지를 살피고, ② 이익액은 한계이익으로 산정하는 판례의 태도와, ③ 침해자 이익액 중 특허침해에 따른 기여율을 고려하여 손해액을 산정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 특허법 제128조 제4항 성격

① 제4항은 “추정한다” 라고 규정되어 있어 법적성격은 추정이다.
 ② 법원도 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없으면 적용될 여지가 없다고 하여, 간주가 아닌 추정으로 해석한다.

3. 손해액 산정방법

가. 이익액 산정방법

① 침해한 자가 침해행위로 인하여 얻은 이익액을 손해액으로 추정한다(특허법 제128조 제4항).
 ② 이익액과 관련하여 순이익설과 한계이익설이 대립하나, 법원은 한계이익을 이익액으로 본다.
 ③ 생각건대 순이익은 한계이익에서 고정비용을 공제한 금액인데 고정비용은 침해행위와의 견련성을 인정하기 어려우므로 한계이익을 기준으로 산정함이 타당하다.

나. 기여율 산정방법

1) 기여율 의의

기여율이란 침해자가 얻은 전체 이익 중 특허권의 침해에 관계된 부분이 기여한 정도를 말한다.

2) 기여율 산정

가) 판례의 태도

법원은 기여율은 침해자가 얻은 전체 이익 중 특허권 침해에 관계된 부분의 불가결성, 중요성, 가격비율, 양적비율을 참작하여 종합적으로 평가한다. 또한 특허발명 실시 외 침해자의 판매이익 증가에 기여한 요소가 있는지도 살핀다.

나) 검토

① 특허발명의 실시 부분이 침해자의 제품 전부가 아니라 일부에 그치는 경우, 또는 ② 광고 등 특허기술 외 침해자의 이익 증가에 기여한 요소가 있는 경우, 침해자의 제품 판매에 따른 이익 전체를 침해행위에 의한 이익이라고 할 수는 없는바 판례의 태도와 같이 기여율을 산정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론 - 甲 주장의 타당성

특허발명인 부품 X는 乙 경비정의 일부 부품에 불과하므로 乙의 경비정 판매이익 전부의 배상을 요구하는 甲 주장은 부당하다.

문제 073-2

일사부재리 판단 기준시점

甲은 A+B+C로 이루어진 스마트폰의 특허권자이다. 乙은 A+B+C로 이루어진 스마트폰을 제조·판매하던 중 甲 특허권이 존재한다는 사실을 인지하게 되었고, 무효사유를 조사하였다. 이후 조사결과를 토대로 乙은 甲 특허발명에 대해 선행발명 1 및 2의 조합을 근거로 진보성 위반을 주장하며 특허무효심판을 청구하였으나, 특허심판원에서 기각심결을 받았고, 특허법원에서도 마찬가지로 기각판결을 받았다. 현재는 상고심 계속 중이다. 위 사실관계를 기초로 다음 물음에 답하시오. (각 물음은 독립적이다.)

- (1) 일사부재리에서 확정된 심결이 존재하는지의 판단 기준시와 중복심판청구에서 전심판 계속 중인지 여부의 판단 기준시를 비교 설명하시오. (10점)
- (2) 乙이 전 사건 상고심 계속 중 甲 특허발명에 대해 선행발명 1 내지 3의 조합을 근거로 진보성 위반을 주장하며 재차 특허무효심판을 청구한 경우 후심판의 적법여부를 설명하시오. (단 후심판 심결시 기준으로 전 사건 상고심 판결이 나오기 전으로 가정한다.) (8점)
- (3) 설문 (2)의 사실관계와 달리 乙이 전 사건 상고심 기각판결 선고 후 甲 특허발명에 대해 선행발명 1 내지 3의 조합을 근거로 진보성 위반을 주장하며 재차 특허무효심판을 청구한 경우 후심판에서 일사부재리가 적용되는 동일사실 및 동일증거의 범위를 설명하고, 심판청구인이 심결시까지의 선행발명 1 내지 3의 조합을 근거로 진보성 위반만을 주장하여 심결이 각하된 사안에서, 乙이 그 심결에 대해 불복하며 특허법원 단계에 이르러 甲 특허발명 명세서가 쉽게 실시할 수 있을 정도로 상세하게 기재되어 있지 않다는 점을 이유로 각하심결의 위법을 주장할 수 있는지를 설명하시오. (12점)

p. 203
- 추가

I. 일사부재리 및 중복심판 의의

1. 일사부재리 의의

일사부재리란 본안심결이 확정되면 그 사건에 대하여 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의해 다시 심판을 청구할 수 없다는 원칙이다. 이는 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 함이다.

2. 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.

II. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

심판청구권의 부당한 제한을 염려하며 판례가 실시한 일사부재리에서의 확정된 심결의 존재 여부 판단 기준시와 중복심판금지에서의 전심판 계속 중 여부 판단 기준시를 비교한다.

2. 일사부재리에서의 확정 심결 존재 여부 판단 기준시

가. 판례의 태도

- ① 과거 법원은 일사부재리의 원칙에 해당하는지를 심결시 기준으로 판단하였다.
- ② 최근 법원은 태도를 변경하며 심판청구시를 기준으로 일사부재리를 적용한다.

나. 검토

일사부재리를 심결시 기준으로 판단하면 동일특허에 대하여 동일사실 및 동일증거에 의한 복수의 심판청구가 각각 있다가 어느 하나의 심판의 심결이 확정될 경우 다른 심판의 절차가 갑자기 부적법하게 되어 헌법상 보장된 재판청구권이 침해될 우려가 있는바 최근 판례의 태도가 타당하다.

3. 중복심판금지에서의 전심판 계속 중 여부 판단 기준시

가. 학설의 태도

- ① 제1설은 청구시 기준으로 본다. 이는 유사한 취지의 일사부재리가 청구시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다.
- ② 제2설은 심결시 기준으로 본다. 이는 민사소송법에서도 제소 당시가 아닌 변론종결시를 기준으로 판단하고 있음을 주장한다.

나. 판례의 태도

법원은 중복심판에 해당하는지의 판단기준시를 후심판의 심결시로 본다.

다. 검토

만약 중복심판금지의 판단기준시를 후심판청구시로 본다면, 전심판이 대법원에 계속되고 있는 동안은 법률심이라는 절차의 특성상 새로운 주장과 증거의 제출이 제한되므로, 별도의 심판을 제기해야만 전심판에서 제기한 바 없는 주장과 증거의 제출이 가능할 것인데, 이를 금지하게 되어 심판청구권을 부당하게 제한하는 꼴이 된다. 따라서 판례의 태도가 타당하다.

Ⅲ. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

- ① 후심판은 청구시 기준 전심판이 상고심 계속 중이었으므로 일사부재리에 저촉되지 않는다. ② 이하에서는 전심판 계속 중의 의미를 살펴 중복심판에 해당하는지를 살핀다.

2. 중복심판금지 요건

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

3. 전심판 계속 중의 해석과 관련한 판단기준

가. 학설의 태도

- ① 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.
- ② 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.

나. 판례의 태도

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

다. 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 결론

- ① 후심판에서 선행발명 3의 증거가 추가되기는 하였으나, ① 동일 당사자인 乙의 ② 동일 특허권에 대한 전 무효심판사건이 ③ 후심판 심결시 기준 ④ 상고심 계속 중에 있으므로, 후심판은 중복심판금지에 저촉되어 위법하다.

IV. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

① 모순·저촉 방지의 충실한 이행의 관점에서 판례가 실시한 동일사실·동일증거의 범위와, ② 특허법원에서 새롭게 추가된 사실·증거로는 일사부재리 위반 여부를 심리할 수 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 동일사실 및 동일증거의 범위

가. 동일사실

1) 판례의 태도

법원은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적인 사실이 동일한 경우를 동일사실이라고 본다. 즉 청구원인사실 내지 심판대상물이 동일한 것을 말한다.

2) 검토

종전 확정심결에서 심리된 바 없는 새로운 청구원인사실 내지 심판대상물은 심리하더라도 모순·저촉되는 결과가 나타나지 않으므로 판례의 태도가 타당하다.

나. 동일증거

1) 판례의 태도

법원은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라, 그 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 동일증거로 본다.

2) 검토

모순·저촉되는 심결의 탄생을 차단하고자 함이 일사부재리의 입법취지인 점에 비추어 다소 경제면에서 불리한 점이 있다 하더라도 판례의 태도와 같이 중요동일증거설에 따라 동일증거 범위를 해석함이 타당하다.

다. 구체적 판단 및 소결

선행발명 3은 확정된 전심결에서 채택·조사되지 아니한 증거이다. 그러나 이를 더하여 보더라도 여전히 특허발명의 진보성이 부정되지 않을 경우, 확정된 전심결의 결론을 반복할 수 있을 정도로 유력한 증거라 볼 수 없으므로, 乙의 후심판은 일사부재리 위반으로 각하될 수 있다.

3. 동일사실 및 동일증거 여부 판단 기준시

가. 판례의 태도

법원은 심판청구 후 심결시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 고려하여 심결시 기준으로 심판청구가 확정된 선행 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것인지를 판단하며, 특허법원 단계에 이르러 새롭게 주장한 사유는 참고하지 않는다.

나. 검토

심결취소소송에서 당사자는 특별한 사정이 없는 한 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 주장·입증할 수 있고, 특허법원은 제한 없이 이를 심리·판단할 수는 있으나, 일사부재리 저촉 여부는 심판청구이익과 관련된 사안이므로 판례의 태도와 같이 심결시까지 제출된 사실 및 증거로 판단함이 타당하다.

3. 구체적 판단 및 결론

각하심결 후 특허법원 단계에 이르러 새롭게 주장한 특허법 제42조 제3항 제1호 위반의 무효사유로는 일사부재리에 저촉되지 않음을 항변할 수 없다.

문제 074-2

직권심리

甲은 종래 전기장치의 경우 침수되었을 때 전류가 흘러 감전사고가 발생할 수 있음을 개선하고자, 침수시 누전이 방지되는 장치를 발명하여 출원하고 특허등록을 받았다.

한편 乙은 침수시 누전이 방지되는 장치를 독자적으로 발명하여 甲보다 늦게 출원하였으나 특허등록을 받은 후, 침수시 누전이 방지되는 장치를 제조·판매하고 있었다.

乙의 제조·판매행위를 알게 된 甲은 乙의 실시발명을 상대로 권리범위확인심판을 제기하였다.

그러자 乙은 甲 특허발명의 무효사유를 분석하기 시작하였으며, 甲 특허발명 명세서에 개시된 실시례 중 일부에서 甲 특허발명이 목적하는 누전 방지라는 기술적 효과가 달성되지 않음을 자체적인 실험으로써 확인한 후, 그 검증결과를 제출하며 甲 특허발명에 대해 특허무효심판을 청구하였다. 여기서 乙은 甲 특허발명은 기술적 효과가 달성되지 않는 미완성 발명에 해당한다는 취지로 주장하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 특허무효심판에서 일부 실시례에 한정해서 발명의 미완성 여부를 주장한 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (10점)
- (2) 권리범위확인심판에서 乙이 자신의 실시발명인 확인대상발명은 甲 특허발명과 일부 구성이 상이하고 동일하지 않으므로 甲 특허발명의 문언범위에 속하지 않는다고 주장한 경우, 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (5점)
- (3) 권리범위확인심판에서 당사자의 주장 없이 심판부에서 직권으로 심리하여 乙의 실시발명인 확인대상발명이 乙의 특허발명과 동일하다고 판단한 후, 이어서 甲의 특허발명과 乙의 특허발명이 실질적으로 동일하다고 보아 각하심결한 경우, 심결의 위법성을 설명하시오. (甲과 乙이 심판에서 확인대상발명이 甲 특허발명과 동일한지 여부에 있어서는 치열하게 다투었으나, 양 당사자 모두 확인대상발명이 乙 특허발명과 동일한지 여부에 대해서는 다투지 않았다고 가정한다.) (15점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

완성발명 여부는 실시례의 목적효과의 반복재현 가능 여부에 한정되어 판단할 필요는 없다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 완성발명 의의

목적효과의 반복재현이 담보되지 않는 것은 착상에 불과하며, 반복실행하여 목적효과의 달성 가능성을 예상할 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 구성되어 있는 발명을 완성된 발명이라 한다.

3. 미완성발명 여부 일반적 판단기준

가. 판례의 태도

법원은 명세서 기재와 출원시 기술수준을 고려하여 청구범위 발명의 효과가 반복재현 가능한지를 판단한다.

나. 검토

발명의 미완성은 거절이유에 해당하고, 거절이유의 심사는 명세서 기재와 출원시 기술수준을 바탕으로 하므로, 위 판례의 태도가 타당하다.

p. 207
- 추가

4. 명세서 중 일부 실시예만으로 판단할 수 있는지

가. 판례의 태도

법원은 미완성발명 여부는 발명의 설명 등을 전체적으로 고려하여 판단하여야 하고, 발명의 설명 중 일부 실시예에 한정되어 판단해서는 안 된다고 본다.

나. 검토

일부 기재상의 하자만으로 발명을 미완성으로 보는 것은 출원인에게 가혹한바 판례의 태도와 같이 발명의 설명의 전체적인 내용을 고려하여 발명의 목적효과 재현 가능성을 판단함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

일부 실시예에서 목적효과가 나타나지 않더라도 명세서 전체적인 내용을 참고하여 청구범위 발명이 기술적 효과를 나타냄을 이해할 수 있다면 완성된 발명으로 볼 수 있다. 乙 주장은 부당하다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

확인대상발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 경우 문언범위에 속한다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 문언범위 의의

법원은 ① 청구범위에 기재된 사항을 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 발명의 설명 및 도면을 참작하여 객관적·합리적으로 해석한 후, ② 대비되는 발명이 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있어 특허발명과 동일발명인 경우 문언범위에 해당한다고 본다.

3. 실질적으로 동일한 경우

가. 판례의 태도

법원은 대비하는 양 발명의 구성이 전면적으로 일치하는 경우뿐 아니라, 차이점이 있어도 주지관용기술의 부가·변경·삭제에 불과하고 새로운 효과차이가 없는 것도 동일발명으로 본다.

나. 검토

발명이란 통상의 기술자의 입장에서 새로운 창작을 뜻하며, 새로운 효과차이가 없는 주지관용기술의 변경 등은 별개의 창작이라 볼 수 없으므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

일부 구성이 상이하더라도 주지관용기술의 변경 등에 불과하고 새로운 효과차이도 없다면 乙 주장은 부당하다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

저촉관계의 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판을 부적법하다고 보는 판례의 태도와, 의견진술기회 부여 없이 직권심리한 심결을 위법하다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

2. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 확인대상발명이 특허권의 효력이 미치는 범위에 속하는지 여부를 확인하는 절차다. 이는 당사자간 침해여부의 해석에 관한 분쟁을 조율하고자 도입되었다.

3. 권리 대 권리 권리범위확인심판 적법여부

가. 법적논란

확인대상발명이 특허발명과 동일한 경우 이와는 관계에서 다른 특허발명의 권리범위를 확인하다 보면 결과적으로 확인대상발명의 무효를 선언하는 판단이 나올 수 있다. 그러나 특허무효여부 판단은 특허무효심판의 절차의 고유 권한이기 때문에 권한배분에서 논란이 있다.

나. 확설의 태도

권리 대 권리라 할지라도, 이용관계인 경우는 등록권리의 효력을 부정하는 경우가 없으므로 권리범위확인심판을 허용함에 있어서 견해대립이 없다. 하지만 저촉관계인 경우는 다음과 같은 견해대립이 있다.

부정설은 후등록 권리의 효력을 부정하는 판단이 나올 수 있고, 특허무효심판절차 이외는 권리의 효력을 부정할 수 없으므로, 적극적과 소극적 모두 부적법하다고 본다.

긍정설은 저촉관계도 권리범위의 확인 중 하나이며, 권리범위의 확인은 권리범위확인심판의 역할이므로, 적극적과 소극적 모두 허용해야 하고, 이를 특허무효심판만의 전담사안으로 볼 것은 아니라고 본다.

절충설은 적극적 권리범위확인심판은 부정설과 같은 이유로 부적법하지만, 소극적 권리범위확인심판은 후등록 권리자의 입장에서 자신의 권리가 타인의 특허권의 권리범위에 속할 수 있는지의 확인을 구할 수 있는 유일한 수단이므로 허용해야 한다는 입장이다.

다. 판례의 태도

법원은 적극적 권리범위확인심판의 경우는 특허법 제98조의 이용관계인 경우에 한하여 적법하다고 보는 대신, 소극적 권리범위확인심판은 제한 없이 적법하다고 본다.

라. 검토

저촉관계 상황에서 후등록 권리자는 특허무효심판의 청구가 불가하므로 판례의 태도와 같이 자신의 권리의 효력이 부정되는 위험을 감수하더라도 소극적 권리범위확인심판은 허용함이 타당하고, 그 외는 특허무효심판의 권한이므로 권리범위확인심판을 허용하지 않음이 타당하다.

마. 구체적 판단 및 소결

① 확인대상발명과 乙 특허발명이 동일하고, ② 확인대상발명과 甲 특허발명이 실질적으로 동일하다면, 이는 저촉관계의 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판이 되므로 각하심결함이 없다. 다만 설문에서는 확인대상발명과 乙 특허발명이 동일한지 여부를 직권심리하였는데 여기서 절차적 위법이 없었는지를 이하에서 살핀다.

4. 직권심리 절차적 위법 여부

가. 직권심리와 의견제출기회

심판에서는 당사자 등이 신청하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있으나, 이 경우 당사자 등에게 기간을 정하여 그 이유에 대해 의견진술기회를 주어야 한다(특허법 제159조 제1항).

나. 판례의 태도

법원은 확인대상발명이 후 등록발명과 동일한지를 직권심리하면서 의견진술기회를 주지 않고 권리 대 권리 적극적 권리범위확인심판이라는 이유로 각하한 심결에 대해 절차적 위법이 있다고 보았다.

다. 검토

의견진술기회는 예상하지 못한 불리한 심결을 받지 않게 하여 심판제도의 신용을 유지하기 위해 도입한 강행규정이 다. 청구인은 확인대상발명과 후 등록발명의 동일성 여부에 대해 의견진술기회를 부여받았다면 확인대상발명과 등록발명의 구성을 대비하여 그 구성의 차이를 주장할 수 있었을 것인데, 이러한 기회 없이 청구인에게 각하심결하면 예상하지 못한 불리한 심결을 받은 상황이 되는데, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

확인대상발명과 乙 특허발명이 동일한지는 양 당사자가 주장한 바 없으므로 직권심리에 해당한다. 그러나 甲에게 의견진술기회 부여 없이 각하심결하였으므로, 심결은 위법하다.

문제 075-1

정정 제한

甲은 “A 및 B로 구성되는 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치”에 관한 특허발명의 특허권자이다. 甲은 乙이 자신의 특허발명을 허락 없이 실시하고 있는 사실을 알게 되어 乙을 상대로 2015. 9. 9. 서울중앙지방법원에 침해금지청구소송을 제기하였다. 2016. 6. 3. 서울중앙지방법원은 乙의 행위가 침해라는 취지로 판결 하였으며, 乙은 해당 판결에 대해 불복하고자 2016. 7. 8. 특허법원에 항소하였다. 한편 乙은 甲을 상대로 2015. 12. 2. 甲 특허발명에 대해 특허무효심판을 청구하였는데, 甲은 위 심판절차에서 2016. 2. 11. 특허발명을 “A, B 및 C로 구성되는 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치”로 정정하는 내용의 정정청구를 하였고, 특허심판원은 2016. 11. 18. 위 정정청구를 인정하고 乙의 청구를 기각하는 심결을 하였다. 하지만 乙이 심결의 취소를 구하는 소송을 제기함에 따라 甲의 정정청구를 인정한 심결은 확정되지 않았다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 乙의 특허무효심판 사건에 대한 2016. 11. 18. 기각심결의 내용을 고려했을 때 甲의 침해금지청구소송 사건에서 특허법원이 심리해야 하는 乙 실시발명의 대비 대상인 甲 특허발명의 내용을 특정하시오. (6점)
- (2) 위 사실관계에 더하여 침해금지청구소송 사건에서 특허법원은 乙의 행위가 침해라는 취지로 2017. 4. 28. 판결하였고 乙은 2017. 5. 22. 상소했다. 한편 특허무효심판 사건에서 특허법원은 정정을 인정하고 무효사유가 없다는 취지로 판결하였고 乙이 2017. 5. 22. 상소했으나 2017. 9. 21. 대법원 기각판결로 심결이 확정되었다고 본다. 이때 침해금지청구소송 사건에서 대법원은 2017. 4. 28. 판결을 재심사유에 준하는 위법이 있다고 볼 수 있는지를 설명하고, 상고심에서 심리해야 하는 乙 실시발명의 대비 대상인 甲 특허발명의 내용을 특정하시오. (14점)

p. 209
- 추가

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

정정청구 확정 전 다른 절차에서는 정정 전 명세서로 심리하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 정정 의의

정정은 특허발명 명세서 등을 수정하는 절차다. 이는 권리범위 해석상 다툼의 소지가 있거나 특허가 무효로 될 염려가 있을 때 이를 해소할 수 있도록 특허권자 보호를 위해 도입되었다.

3. 정정 확정 여부에 따른 심리대상

가. 판례의 태도

법원은 사실심 계속 중 정정이 확정된 경우는 정정 후 특허발명을 기준으로 심리한다.

나. 검토

사실심 법원은 변론종결시의 상태를 기준으로 판단하며, 변론종결 전 정정이 확정된 때에는 정정 후 명세서 등으로 특허결정된 것으로 보는바(특허법 제136조 제10항), 판례의 태도가 타당하다.

4. 정정청구 확정시기

가. 판례의 태도

법원은 특허무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정의 인정 여부는 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되는 것으로 본다.

나. 검토

특허무효심판절차에서의 정정청구는 무효 여부에 수반되어 함께 심리되므로, 판례의 태도와 같이 독립된 정정심판 청구의 경우와 달리 정정만 따로 확정될 수 없다고 봄이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 소결

심결취소소송 제기로 특허무효심판 심결이 확정되지 않은 상태다. 따라서 침해금지청구소송 사건에서의 특허법원은 정정 전 특허발명인 “A 및 B로 구성되는 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치”를 침해여부 판단의 특허발명 내용으로 특정하여야 할 것이다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

사실심 변론종결 후 정정이 확정되었을 때, ① 원심판결에 재심사유에 준하는 위법이 있다고 볼 수 없다는 판례의 태도와, ② 정정 전 특허발명으로 심리하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 재심사유에 준하는 위법이 있는지

가. 재심 의의

재심은 확정된 종국판결에 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다.

나. 민사소송법 제451조 제1항 제8호 의미

① 판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때란 당해 판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 소급적으로 변경된 경우를 말한다.

② 사실인정의 자료가 되었다란 그 행정처분이 당해 판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다.

다. 정정이 확정된 경우

1) 판례의 태도

과거 법원은 상고심 계속 중 정정이 확정된 경우 판단의 전제가 된 사실인정에 영향을 미쳤다면, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 준하는 위법이 있다고 보아 곧바로 원심판결을 파기했다.

그러나 최근 법원은 사실심 변론종결 이후 정정이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유에 준하는 위법이 있다고 보지 않는다.

2) 검토

① 정정이 확정되면 특허결정 대상이 소급적으로 변경되는 효력이 있으나, 특허결정은 판결의 심리·판단의 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수 없다.

② 또한 과거 판례의 태도에 따르면 사실심에서 패소한 특허권자가 추가로 정정을 함으로써 사실심 법원의 결론을 쉽게 뒤집을 수 있어 소송과 정정의 무한 반복이 논리적으로 가능했다. 이는 분쟁의 종국적 해결을 지연하는 결과를 초래하며, 특허권자는 사실심에서 충분한 정정 기회를 부여받으므로, 최근 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

정정을 인정하는 특허무효심판의 심결이 2017. 9. 21. 확정되었고, 이는 2017. 4. 28. 사실심 판결 이후이므로, 침해금지청구소송 사건에서 대법원은 2017. 4. 28. 원심판결에 정정의 확정이 있다는 사유만으로는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 준하는 위법이 있다고 볼 수 없다.

3. 상고심 심리대상

가. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은, 사실심 변론종결 후 정정이 확정되었다면 상고심에서는 정정 전 명세서 등을 대상으로 원심판결이 위법한지를 살펴 위법한 경우에 한해 원심판결을 파기한다.

2) 검토

판단의 표준시점은 변론종결시이므로 판례의 태도가 타당하다.

나. 구체적 판단 및 결론

상고심에서는 정정 전인 “A 및 B로 구성되는 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치”를 침해여부 판단의 특허발명 내용으로 특정하여야 한다.

[참고답안] 대법원에서 파기판결한 경우 특허법원 심리대상

1) 판례의 태도

법원은 환송 후 특허법원에서는 정정 후 명세서 등을 대상으로 다시 심리한 후 판단하여야 한다고 본다.

2) 검토

정정 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었고, 특허법원은 사실심으로서 사실심 변론종결시 기준으로 심결을 위법하게 하는 사유를 주장·증명할 수 있으므로, 위 판례의 태도가 타당하다.

3) 구체적 판단 및 결론

환송된 특허법원에서는 확정된 정정 후 명세서 등으로 침해여부를 심리하여야 한다.

p. 218
-1~3번
째줄까지
교체

1. 문제의 요지

설문 (1)에서는 우선권주장 취지 표시를 누락한 분할출원에 대해 우선권주장 효력을 인정할 수 있는지에 관한 구법상 판례 및 개정법의 태도를 살핀다.

p. 219
- 교체

다. 분할출원시 국내우선권주장 요건

1) 구법상 판례의 태도

구법상 법원은 원출원에서 우선권주장 절차를 밟았어도 분할출원시 출원서에 취지 및 선출원표시를 하면서 우선권 주장 절차를 밟지 않으면 분할출원은 우선권주장의 효력을 인정받을 수 없다고 본다.

2) 개정법의 태도

개정법은 분할출원시 별도의 우선권주장 절차를 밟지 않더라도 원출원의 우선권주장 효력이 자동승계되는 것으로 본다(특허법 제52조 제4항).

3) 검토

구법상 판례는 분할출원인에게 지나치게 가혹하다는 비판이 있었다. 특허법 제30조 제3항 등 절차의 방식요건을 완화하려는 경향에 비추어 보더라도 개정법의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

개정법은 2022. 4. 20. 이후 분할출원한 사안부터 적용된다. 설문은 구법 적용 사안이며, 분할출원 B는 출원서에 취지 및 선출원 표시를 하지 않았으므로 우선권주장 효력을 인정받을 수 없다.

문제 081-1

특허취소신청 심리범위

甲은 자율주행 차량 시스템 발명을 완성한 후, 다음과 같이 청구항을 작성하여 특허출원 및 심사청구하였다.

[특허청구범위]

[청구항 1]

라이다 센서로 차량 주변 물체에 대한 거리를 감지하는 단계 (a) 및 휠 스피드 센서로 차량의 속도를 감지하는 단계 (b)를 포함하는, 자율주행 차량의 주행을 제어하는 방법.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 컴퓨터 관련 발명의 성립성을 논하고, 甲 출원발명의 성립성 여부를 설명하시오. (12점)
- (2) 심사관은 출원 전 공지된 선행발명 1에 비하여 甲 출원발명이 진보하다고 보아 특허결정하였고, 甲의 등록료 납부로 특허등록되었다. 이후 경쟁사인 乙은 甲 특허발명은 선행발명 1 내지 3을 조합할 경우 진보하다고 볼 수 없어 특허가 취소되어야 한다는 취지로 특허취소신청을 하였다. 당해 특허취소신청에 대하여 심판부는 甲 특허발명은 선행발명 1에 의하여 진보성이 인정되지 않는다는 취지로 특허취소이유를 통지한 후 특허취소결정을 할 수 있는지를 설명하시오. (8점)

p. 222
- 추가

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

하드웨어를 통해 자동화되는 컴퓨터 관련 발명에 대해서는 성립성을 인정하는 판례의 태도를 살핀다.

2. 컴퓨터 관련 발명 의의

프로그램이란 어떤 문제를 해결하는 방법을 기술한 명령문의 집합체를 말하며, 프로그램을 이용한 발명을 컴퓨터 관련 발명이라 한다. 컴퓨터 관련 발명 또한 창작물이기 때문에 지식재산권으로의 보호가 필요하다.

3. 성립성

가. 공용성 여부 - 법칙 vs 법칙 이용물

성립성 부정설은 프로그램은 법칙에 해당하며, 공용성의 법칙자체에 특허를 허여하면, 다양한 양태의 이용물의 실시가 제한되어 산업발전에 장애가 될 수 있음을 우려한다.

성립성 긍정설은 프로그램은 특정 영역의 문제를 해결하는 방법에 관한 것으로서 공용성의 알고리즘이 아니고 기술적 범위가 한정된 법칙의 이용물로 본다.

나. 자연법칙 이용 여부

성립성 부정설은 프로그램은 인위적인 명령문의 집합체에 불과한바 자연법칙이 아닌 인위적 법칙의 이용물이라고 본다.

성립성 긍정설은 프로그램은 자연법칙을 이용한 컴퓨터 등의 하드웨어에 입력되어 실시되므로 하드웨어와 기술적으로 구성의 일체를 이루는바 자연법칙 이용물이라고 본다.

다. 판례의 태도

법원은 자연법칙 이용 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하고, 발명이 전체적으로 하드웨어를 통해 구체적으로 실현됨으로써 유용한 효과를 발휘하는 것이라면 특허가 가능하다는 태도다.

라. 검토

특정 산업분야에 적합한 프로그램은 공공성이 있다고 보기 어렵다. 또한 프로그램만 특허로서 보호하지 않는 것은 타 창작물과의 형평성에도 어긋난다. 따라서 판례의 태도와 같이 하드웨어를 이용하여 특정의 유용성을 발휘하는 프로그램이라면 성립성을 긍정함이 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론 - 甲 출원발명의 성립성 여부

甲 출원발명은 라이다 센서 및 휠 스피드 센서의 하드웨어를 이용하여 자동으로 주행을 제어함으로써 자율주행 기술분야에서 유용성을 발휘하는 발명인바, 청구항 전체로 보면 성립성이 인정된다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

특허법 제132조의2 제2항이 심판부 심리범위를 제한하는 규정인지를 살핀다.

2. 특허취소신청 의의

특허취소신청은 특허취소이유를 제공하면 심판관이 검토하여 하자가 있을 때 특허를 취소하는 제도다. 이는 심사관의 노력에도 불구하고 심사품질에 대한 한계가 있을 수 있어 제3자의 도움을 받아 부실특허를 조기에 걸러내고자 도입되었다.

3. 특허법 제132조의2 제2항 취지

이미 심사관이 살핀 선행기술로는 취소신청을 할 수 없다. 심사관이 선행기술문헌의 조사를 누락하여 특허가 잘못 등록되었을 때 조속히 그 하자를 보완하는 것이 특허무효심판과 구분되는 특허취소신청만의 특징이기 때문이다.

4. 특허법 제132조의2 제2항이 심리범위를 제한하는지

가. 판례의 태도

법원은 특허법 제132조의2 제2항은 특허취소신청인의 신청사유를 제한하는 규정일 뿐, 심리범위를 제한하는 규정은 아니라고 본다.

나. 검토

특허법은 제132조의10 제1항에서 심판관은 특허취소신청인 등이 제출하지 아니한 이유에 대해서도 심리할 수 있다고 규정하는 등 심리범위를 제한하고 있지 않은바, 판례의 태도가 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

선행발명 1은 심사관이 누락하지 않고 심사를 진행한 선행기술이다. 그러나 특허취소신청에서 심판부는 제한 없이 심리할 수 있는바, 선행발명 1에 의해 진보성이 인정되지 않는다는 점도 심리가 가능하며, 이로써 특허취소결정도 할 수 있다.

p. 234
- 추가
및
p. 235
'087-1
확인대상
발명
보정'을
'087-3'
으로
변경

문제 087-1

확인대상발명이 2 이상인 경우

2 이상의 발명을 확인대상발명으로 한 경우 권리범위확인심판의 적법 여부를 설명하시오. (5점)

1. 문제의 요지

확인대상발명이 복수라는 점만으로 부적법하다고 보아서는 안 된다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 확인대상발명 의의

확인대상발명이란 청구인이 특정하는 권리범위확인심판의 심판대상물을 말한다.

3. 확인대상발명이 복수인 경우

가. 판례의 태도

법원은 확인대상발명을 복수로 하여 권리범위확인심판을 청구했다는 것만으로는 심판청구가 위법하다고 보지 않는다.

나. 검토

① 특허법에서 권리범위를 확인하기 위한 확인대상발명의 개수를 제한하고 있지 않다는 점, ② 복수의 확인대상발명은 두 개의 청구가 병합된 꼴인데 심판은 청구의 병합이 인정된다는 점, ③ 관련되는 복수의 청구를 하나의 심판절차에서 해결하는 것이 분쟁의 신속한 일회적 해결상 바람직하다는 점에서 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

2 이상의 발명을 확인대상발명으로 했다는 점만으로는 권리범위확인심판이 부적법하다고 볼 수 없다.

문제 087-2

확인대상발명 설명서에 불명확한 단어가 있는 경우

甲은 乙을 상대로 확인대상발명이 “마사지장치용 이중 구조 마사지 컵”이라는 이름의 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속한다고 주장하며 적극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 대해 乙은 이 사건 특허발명의 “다수의 피부 밀착부는 외측으로부터 내측이 외측보다 높은 위치에 설정되는” 구성과 대응되는 내용으로 확인대상발명 설명서에는 “내부컵은 외부컵의 내측에 위치하고 내부컵의 단부는 외부컵의 단부와 대략 같은 높이로 형성된다”라고 기재되어 있으며, “대략”이라는 불명확한 단어가 사용되어 있으므로, 확인대상발명은 적법하게 특정되었다고 볼 수 없다고 주장하였다. 乙 주장의 타당성을 설명하시오. (7점)

1. 문제의 요지

확인대상발명 설명서에 일부 불명확한 부분이 있다는 이유만으로 불특정되었다고 보지 않는 판례의 태도를 살핀다.

2. 심판청구 적법요건

심판원은 특허심판원의 업무적체와 특허권자의 대응부담을 고려해 무익한 절차의 진행은 통제하며, 법적 지위에 불안이 없거나 확인대상발명이 권리범위의 확인이 가능할 정도로 특정되어 있지 않은 경우는 부적법한 심판청구로 보아 본안 심리를 하지 않는다.

3. 확인대상발명 특정여부

가. 판례의 태도

법원은 확인대상발명은 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있고, 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 특정되어야 한다고 본다. 이때 확인대상발명은 ① 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, ② 특허발명의 구성에 대응하는 구성을 기재함이 바람직하고, ③ 다만 특허발명의 구성과 대응하는 구성 일부가 기재되어 있지 않더라도 나머지 구성만으로 권리범위 속부 판단이 가능하면 특정된 것으로 본다.

나. 검토

심결은 일사부재리가 있어 확인대상발명은 누구에게나 공개될 수 있다. 그러나 대상물 중 일부 구성에는 고유의 영업비밀이 포함되어 있을 수도 있어, 대상물의 구성을 전부 기재할 것을 강제함은 옳지 않다. 따라서 판례와 같이 특허발명의 보호범위에 속하는지의 판단이 가능한 정도로만 특정하면 문제가 되지 않는다고 봄이 타당하다.

4. 불명확한 부분이 있는 경우

가. 판례의 태도

법원은 확인대상발명 설명서에 불명확한 부분이 있거나 설명서의 기재와 일치하지 않는 일부 도면이 있더라도, 확인대상발명 설명서에 기재된 나머지 내용과 도면을 종합적으로 고려하여 특허발명의 보호범위에 속하는지의 판단이 가능한 경우는 특정되었다고 본다.

나. 검토

일부 기재상의 하자만으로 불특정으로 보는 것은 심판청구인에게 가혹한바 판례의 태도와 같이 확인대상발명 설명서 등의 전체적인 내용을 고려하여 특정여부를 판단함이 타당하다.

5. 구체적 판단 및 결론

“대략”이라는 불명확한 단어가 있어도, 나머지 내용과 도면에 비추어 특허발명과 대비할 수 있다면, 적법하게 특정되었다고 볼 수 있다. 乙 주장은 부당하다.

문제 088-1

공지에외주장과 자유실시기술 항변

甲은 시중에 판매되는 의자가 허리 디스크를 유발하는 문제가 있는 것을 발견하고 그 문제점을 개선한 새로운 방식의 의자(구성 A+B+C)를 발명하였다. 甲은 2020. 4. 5. 위 의자에 대한 체험행사를 진행하였고, 그 체험행사를 녹화하여 2020. 4. 5. 인터넷 동영상 사이트에 올려 홍보용으로도 사용하였다.

그 후 甲은 위 의자가 출원 전 체험행사 및 인터넷 게시에 의해 공지되었음을 밝히면서 이에 대해 적법하게 공지에 외를 주장하여 2020. 7. 3. 특허출원한 후 2021. 2. 4. 특허를 취득하였다.

한편 乙은 2020. 5. 4. 甲의 의자를 인식하지 못한 채 독자적으로 의자(구성 A+B+C)를 발명하였다.

위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하십시오. (단 각 물음은 독립적이다.)

- (1) 乙이 2020. 6. 1. 부터 자신이 스스로 발명한 의자(구성 A+B+C)를 제조·판매하기 시작하여 현재까지 해당 의자를 제조·판매하고 있는 경우 현재 乙의 위 제조·판매 행위가 甲의 특허에 저촉되는지 여부를 설명하십시오. (甲 특허는 현재 유효하게 존속 중이며, 특허무효사유는 없다고 가정한다.) (8점)
- (2) 설문 (1) 에서 문제되는 쟁점을 권리범위확인심판에서 乙이 주장할 실익이 있는지를 설명하십시오. (7점)
- (3) 설문 (1) 및 (2)와 달리 丙이 2020. 4. 5. 甲의 체험행사를 보고, 甲의 의자를 모방하여 2020. 4. 6. 부터 해당 의자를 제조·판매하기 시작한 경우, 이를 자유기술의 실시로 볼 수 있는지를 설명하십시오.¹⁾ (5점)

1) 공지에외를 거쳐 등록된 특허의 효력과 자유기술 항변의 충돌, 지식재산연구 제14권 제4호

1. 설문 (1)에 대하여

가. 문제의 요지

선사용권 성립 여부에 관한 법령의 태도를 살핀다.

나. 선사용권 의의

선사용권이란 발명을 출원하지 않고 선의로 실시등을 했을 때 산업설비를 보호하는 제도이다. 출원여부는 선택이므로 출원하지 않았다는 이유만으로 실시가 제한되는 것은 부당하여 도입되었다.

다. 선사용권 요건

(주관적) 출원된 발명의 내용을 알지 못하는 자가 (객관적) 출원시 국내에서 실시 또는 실시 준비한 경우 (범위) 실시 또는 실시 준비한 범위에서 법정실시권을 갖는다(특허법 제103조).

라. 공지의외주장 출원의 한계

공지의외주장은 출원 전 공지된 발명에 대해 일정 요건을 만족하는 경우 신규성·진보성 판단 시 공지되지 않는 것으로 볼 뿐, 출원일 소급효는 없다(특허법 제30조 제1항).

마. 구체적 판단 및 결론

(주관적) 乙은 독자적으로 중복연구한 자이므로 주관적 요건을 갖추었고, (객관적) 공지의외주장은 출원일 소급효가 없는바 甲 출원일인 2020. 7. 3. 기준에서 보면 乙은 이보다 먼저 2020. 6. 1.부터 실시 중에 있었으므로, (범위) 실시 범위에서 선사용권을 갖는다. 따라서 乙의 현재 의자 제조·판매 행위는 甲 특허에 저촉되지 않는다.

2. 설문 (2)에 대하여

가. 문제의 요지

침해소송과 달리 권리범위확인심판에서 선사용권 심리를 제한하는 판례의 태도를 살핀다.

나. 권리범위확인심판 의의

권리범위확인심판은 침해성립 여부 중 특허발명의 보호범위 해석에 분쟁이 있을 때 심판에 의해 이를 해결해주는 절차다.

다. 침해금지청구소송과 권리범위확인심판의 공통점 및 차이점

특허발명의 보호범위 해석 분쟁과 관련해서는 법원과 심판원의 역할이 중복된다. 하지만 권한분배 원칙에 따라 심리범위 및 효력에 있어서 소송과 심판절차는 차이점이 있다.

라. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 선사용권은 권리범위확인심판에서 심리할 수 없다는 입장이다.

2) 검토

선사용권은 대인적인 권리행사의 제한사유일 뿐, 특허권의 효력이 미치는 대세적 범위에 관한 권리확정과는 무관하므로, 대인적 분쟁을 해결하는 침해소송이 아닌 대세적 분쟁을 해결하는 권리범위확인심판에서는 심리할 수 없다는 판례의 태도가 타당하다.

3) 비판론

다만 권리범위확인심판은 침해소송 제기 전 분쟁의 조기 해결을 위해 도입된 절차인데, 판례와 같이 심리범위를 제한할 경우 그 도입취지에 어긋난다는 비판론이 존재한다.

마. 구체적 판단 및 결론

권리범위확인심판에서 선사용권은 심리가 불가하므로, 乙은 선사용권을 주장할 실익이 없다.

3. 설문 (3)에 대하여

가. 문제의 요지

공지예외주장의 대상 공지를 전제로 하는 자유기술의 항변은 허용할 수 없다고 보는 판례의 태도를 살핀다.

나. 자유실시기술 항변 의의

자유실시기술 항변이란 공지기술이거나 이로부터 쉽게 도출 가능한 것인지를 심리하여 권리범위 속부를 판단하는 것을 말한다. 공유영역에 독점권을 부여함은 타당하지 않아 도입되었다.

다. 판단기준

1) 판례의 태도

법원은 공지예외주장의 대상 공지는 특허법 제30조에 따라 출원 전 공지된 발명에 해당한다고 볼 수 없으므로, 이를 토대로 한 자유실시기술 주장은 이유 없다고 보았다(2016가합502475).

2) 검토

공지예외를 인정하지 않을 경우 발명자가 연구결과를 신속히 공개하지 않아 국가 산업발전을 저해하는 결과가 초래될 수 있다. 따라서 특허법 제30조는 신규성·진보성 판단에 한해서만 공지예외를 인정하고 있으나, 판례의 태도와 같이 자유실시기술 여부를 판단할 때도 마찬가지로 공지예외를 인정함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 결론

甲 체험행사는 甲이 출원할 때 공지예외를 주장한 것이므로, 이를 토대로 한 丙의 출원 전 실시는 자유기술의 실시로 볼 수 없다.

p. 250
- 교체

4. 방식요건에 관하여 - 설문 (1)에 대하여

(주체) 거절결정불복심판은 **출원인**이 청구할 수 있다. 공동출원인 경우는 공유자 전원이 심판청구하여야 한다(특허법 제139조 제3항).

(기간) 거절결정서 받은 날부터 구법에서는 **30일**, 개정법에서는 **3개월** 이내 청구할 수 있다.

(서면) 청구인, 청구취지, 청구이유 등을 기재한 **심판청구서**를 제출하면 된다(특허법 제140조의2).

p. 253
- 추가

문제 094-1

거절결정불복심판 심결취소 후 환송심

甲은 절단장치 발명을 완성하여 출원 및 심사청구하였으며, 심사는 다음과 같이 진행되었다.

- 2021. 2. 4. 의견제출통지서 발송
청구항 1은 발명이 명확하고 간결하게 기재되지 아니하여 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못한 기재불비가 있다.
- 2021. 4. 1. 의견서 제출
청구항 1은 통상의 기술자 입장에서 보면 그 기재가 명확하다.
- 2021. 5. 4. 거절결정서 발송
청구항 1은 통상의 기술자 입장에서 보더라도 그 기재가 명확하지 않으며 통지한 거절이유가 극복되지 않았다.

이후 甲은 2021. 6. 1. 특허법 제42조 제4항 제2호를 극복하는 보정서를 제출하며 재심사를 청구하였고, 이후 심사는 다음과 같이 진행되었다.

- 2021. 7. 5. 거절결정서 발송

보정 후 발명은 선행발명 1과 대비했을 때 구성에서 차이가 있으나 선행발명 2와 결합하면 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 것이며, 이는 보정에 따라 발생한 거절이유이므로 보정을 각하한다. 보정 전 발명은 이미 통지한 특허법 제42조 제4항 제2호의 거절이유가 여전히 극복되지 않았으므로 다시 거절결정한다.

이에 대응하여 甲은 2021. 7. 20. 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 보정각하결정은 적법하고 보정 전 청구범위는 기재가 명확하지 않다는 취지로 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

甲은 현재 심결이 위법하다고 주장하며 특허법원에 심결의 취소를 구하는 소를 제기한 상태다. 위 사실관계에 기초하여 다음 물음에 답하시오.

- (1) 거절결정불복심판의 기각심결에 대한 심결취소소송 절차에서의 심리범위를 설명하고, 보정각하결정이 위법한 경우 법원의 조치를 설명하시오. (6점)
- (2) 특허법원에서 甲이 주장할 수 있는 심결의 위법성을 설명하시오. (4점)
- (3) 설문 (2)의 甲 주장에 따라 심결 취소판결이 확정되어 사건이 다시 특허심판원으로 환송되었을 때 심판관의 조치를 설명하시오. (10점)

I. 설문 (1)에 대하여

1. 문제의 요지

① 특허법 제63조에 저촉되지 않는 범위에서는 제한 없이 심리 할 수 있다는 판례와 ② 보정각하결정이 위법할 경우 곧바로 심결을 취소하는 판례가 서로 모순되는지를 살핀다.

2. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 항고소송으로서 당사자가 주장하는 심결의 실체적·절차적 위법사유를 심리하는 절차다.

3. 특허법원 심리범위

가. 판례의 태도

① 법원은 심결에서 판단되지 않은 당사자의 주장·입증도 제한 없이 판결의 기초로 삼을 수 있으나, ② 거절결정 불복심판청구 기각심결의 취소소송절차에서 심사 또는 심판 단계에서 의견제출기회를 부여한 바 없는 특허청장의 새로운 거절이유만은 심리할 수 없다고 본다.

나. 검토

특허법 제63조 및 제47조에 의거하면 거절결정할 때는 거절이유를 통지하고 의견제출 및 보정기회를 주어야 하며 이는 강행규정이다. 그런데 심결취소소송절차에서는 보정기회를 부여할 수 없는바 새로운 거절이유의 주장을 제한하는 판례의 태도가 타당하다.

4. 보정각하결정이 위법한 경우 특허법원 조치

가. 판례의 태도

법원은 보정각하결정 및 거절결정이 적법하다는 이유로 기각심결이 있었으나 심결취소소송에서 위 보정각하결정이 위법한 것으로 판단되었다면 그것만을 이유로 곧바로 심결을 취소하여야 한다고 본다.

나. 검토

판례의 태도는 새로운 거절이유에 해당하지 않는 한 심판원에서 심리하지 아니한 쟁점도 제한 없이 심리할 수 있다는 다른 판례의 논리와 일관되지 않는다. 보정각하결정이 위법하다면 보정 후 명세서로 심리하여 거절결정이 위법할 경우만 심결을 취소하는 것이 바람직하다. 다만 이하에서는 판례의 태도에 따라 설문을 살핀다.

5. 구체적 판단 및 결론

보정각하결정이 위법하다면 확립된 법원의 태도에 따르면 곧바로 출원인의 주장을 인용하여 심결을 취소하여야 한다.

II. 설문 (2)에 대하여

1. 문제의 요지

기재불비 해소 보정 후 신규성·진보성의 거절이유가 발견된 경우 이를 단언적으로 보정에 따라 발생한 새로운 거절이유라고 보아서는 안 된다는 판례의 태도를 살핀다.

2. 보정에 따른 새로운 거절이유 의의

보정에 따른 새로운 거절이유란 해당 보정으로 인하여 이전에 없던 거절이유가 새롭게 발생한 경우를 말하며, 이는 심사지연을 초래하는바 최후로 통지하거나 보정각하의 사유로 규정하고 있다.

3. 甲이 주장할 수 있는 위법성

가. 판례의 태도

법원은 보정으로 청구항이 신설되거나 실질적으로 신설에 준하는 정도로 변경됨에 따라 비로소 발생한 거절이유가 아닌 이상 보정에 따른 새로운 거절이유로 보지 않는다.

나. 검토

보정 전에 심사할 수 없었던 거절이유를 보정에 따른 새로운 거절이유라고 하나, 사소한 기재불비가 있었던 경우는 보정 전에도 신규성·진보성의 판단이 가능할 수 있었으므로, 판례의 태도가 타당하다.

4. 구체적 판단 및 결론

甲은, 2021. 6. 1. 보정은 발명의 신설이라고 볼 수 없으므로 선행발명 1 및 2 결합에 의한 진보성 위반은 보정에 따른 새로운 거절이유가 아닌데도 이를 근거로 보정각하결정을 적법하다고 본 심결은 위법하다고 주장할 수 있다.

III. 설문 (3)에 대하여

1. 문제의 요지

보정각하결정이 위법하다는 기속력에 따라 보정 후 명세서로 다시 심리할 때 거절이유에 대해 자판으로 통지하는 경우와 심사국으로 환송하는 경우를 살핀다.

2. 거절결정불복심판 의의

거절결정불복심판은 심사관의 거절결정이라는 행정처분에 대한 불복절차다(특허법 제132조의17). 거절결정은 기술적 소양 및 법적 소양을 두루 갖춘 자만이 위법여부를 판단할 수 있어, 전문기관인 심판원을 두고, 심판원에서만 불복할 수 있도록 필수적 심판전치주의를 취하고 있다(특허법 제224조의2, 제186조 제6항).

3. 심판관 특징

심판관은 심사관으로 재직할 사람이 될 수 있어(특허법 시행령 제8조) 심사관이 할 수 있는 거절이유통지, 특허결정 등의 행위를 할 수 있다. 다만 심사관이 할 수 없는 심판관 본연의 업무를 하는 것이 더 중요해 위 거절이유통지 등의 행위는 심사관에게 맡길 수도 있다.

4. 심판부의 조치에 관하여

가. 심리대상

심판부는 기속력에 따라 보정 후 명세서로 심리대상을 확정하고, 확정된 심리대상으로 기 통지 거절결정이유가 적법한지를 심리한다.

나. 거절결정 위법성 심리

기 통지 거절결정이유에 통지하지 아니한 이유로 거절결정한 절차적 위법이 있거나, 거절이유가 아님에도 불구하고 거절결정한 실체적 위법이 있을 경우 심판부는 거절결정을 취소하고 심사에 부칠 것을 심결할 수 있다(특허법 제176조 제2항).

다. 환송 또는 재판

또는 심판부는 심사국에 환송하는 것이 행정경제상 바람직스럽지 않은 경우에는 심사국에 환송하지 않고 스스로 재판할 수도 있으며(심판편람), 이 경우 다른 거절이유가 있으면 거절이유를 통지할 수 있고, 다른 거절이유가 없으면 특허결정 취지의 심결을 할 수도 있다(특허법 제170조).

5. 구체적 판단 및 결론

(심리대상) 보정각하결정이 위법하다는 확정된 심결취소판결의 기속력에 따라 보정 후 발명이 심리대상이 된다.

(거절결정 위법성 심리) 기 통지 거절결정이유인 청구항 1의 기재불비가 보정 후 발명에서 해소되었다면 심판부는 거절결정을 취소하는 심결을 하고, 사건을 심사국으로 환송할 수 있다.

(환송 또는 재판) 또는 심판부는 사건을 심사국으로 환송하지 않고, 재판할 수 있다.

이때 보정 후 발명은 진보성 위반의 거절이유가 있는 것으로 시사되었는바, 심판부는 선행발명 1 및 2 결합에 의한 진보성 흠의 거절이유에 대해 직접 통지하고 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 뒤, 거절이유가 극복될 경우 특허결정 취지의 심결을 할 수도 있다.

문제 097-1

심결취소판결 확정 후 절차

甲은 특허발명 A+B+C의 특허권자이다. 동종업을 영위하는 乙은 본격적인 사업을 하기에 앞서 특허침해분쟁을 미리 해결하기 위해 甲의 특허발명에 대하여 선제적으로 특허무효심판을 청구하였다.

乙은 특허무효심판에서 甲의 A+B+C 특허발명은 선행발명 1로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이라고 주장했으나 심판부는 乙의 주장을 받아들이지 않고 이 사건 심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 乙은 심결에 불복하여 심결취소소송을 제기하였으며, 선행발명 2를 새롭게 증거자료로 제출하며, 甲의 A+B+C 특허발명은 선행발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있다고 주장했다. 특허법원이 乙의 주장을 이유 있다고 보아 심결취소판결을 하였고 그대로 판결이 확정되었다. 환송된 심판원에서의 절차적 조치와 기속력 범위를 설명하시오. (12점)

1. 문제의 요지

절차적으로 답변서제출기회 부여와, 실체적으로 확정된 심결취소판결의 기속력에 관한 판례의 태도를 살핀다.

2. 취소 환송 심판원의 절차적 조치

가. 심결취소소송 의의

심결취소소송은 행정처분인 심결의 불복절차로서 항고소송 중 취소소송에 해당한다. 심결취소판결이 확정된 경우는 심결이 취소되어 심판절차가 다시 진행된다.

p. 258
- 추가

나. 판례의 태도

법원은, 특허법 제189조 제2항은 심결취소판결이 확정된 때 심판관은 다시 심리하여 심결하여야 한다고만 규정하고 있고, 그와 같이 다시 심리하는 경우의 절차에 관하여는 별도의 규정을 두고 있지 아니하나, 심판이 처음 청구된 경우에 준하여 당사자에게 심리가 다시 진행된다는 사실을 알리고 주장과 증거를 제출할 수 있는 기회를 부여하는 것이 마땅하다고 본다.

다. 검토

불리한 심결을 하기 전 당사자에게 주장과 증거를 제출할 수 있는 기회를 충분히 부여하여야 한다는 것이 특허법의 취지이고(특허법 제147조 제1항), 취소 환송 심리에서 당사자는 기속력에 저촉되지 않는 주장과 증거를 새롭게 제출할 수 있는바, 위 판례의 태도와 같이 심판부는 곧바로 심리를 종결할 것은 아니고, 충분한 시간을 주어 당사자에게 서면 제출기회를 부여함이 타당하다.

라. 구체적 판단 및 소결

심판부는 당사자에게 환송사건 심리 개시를 알리고 심리종결예정시기를 통지하여 당사자에게 주장과 증거를 제출할 수 있는 기회를 부여한다.

3. 기속력을 고려한 실제적 심결

가. 취소판결 기속력 의의

취소판결의 기속력이란 확정판결의 취지에 따라 행동할 의무를 특허심판원에 발생시키는 효력을 말한다(특허법 제189조 제3항). 이는 특허심판원의 심결의 위법에 의한 당사자의 불이익을 구제하고, 취소의 기본이 된 이유에 대해 동일한 내용의 처분의 반복을 금지함으로써 법원과 특허심판원의 왕복으로 인한 분쟁의 최종적 해결의 지연을 방지하기 위함이다.

나. 판례의 태도

취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 있다면 특허심판원은 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 있다.

이때 법원은 새로운 증거라 함은 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택·조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 본다.

다. 검토

동일한 내용의 처분반복의 금지라는 기속력의 취지 중 하나에 비추어보면, 판례의 태도가 타당하다.

라. 구체적 판단 및 소결

정정 후 특허발명은 선행발명 1 및 2의 결합으로부터 쉽게 발명할 수 있다는 것에 기속력이 미치며, 특별한 사정이 없는 한 기속력에 따라 심판부는 특허무효심결을 하여야 할 것이다.

문제 097-2

국제조사 및 국제예비심사

국제출원시 국제단계에서의 국제조사와 국제예비심사를 비교하여 설명하시오. (14점)

1. 문제의 요지

일방적 절차인 국제조사와 의견교환이 가능한 국제예비심사의 대상, 절차, 단일성 위반시 취급을 대비한다.

2. 의의

① 국제조사란 출원인이 지정국에서의 특허 취득 가능성을 평가할 수 있도록 양질의 심사능력을 갖춘 국제조사기관이 출원발명의 산업상 이용가능성, 신규성 및 진보성을 판단하고, 그 판단을 위한 선행기술을 조사하는 것을 말한다.

② 국제예비심사란 불리한 국제조사보고서를 받은 출원인이 보정 후 발명에 대해 재심사를 요청할 경우 양질의 심사능력을 갖춘 국제예비심사기관이 재심사하는 것을 말한다.

3. 대상

① 국제조사는 모든 국제출원에 대해 수행한다. 단 출원발명이 국제조사를 수행할 의무가 없는 대상이거나, 발명의 설명·청구범위의 내용이 명료하지 않아 조사를 수행할 수 없는 경우는 제외된다.

② 국제예비심사는 출원인이 예비심사를 청구한 경우 수행한다.

4. 절차

① 국제조사는 출원발명에 대해 단일성 충족여부 및 국제조사가능 여부를 검토한 후, 선행기술 발견을 위한 국제조사를 수행하여, 국제조사보고서(또는 국제조사보고서 부작성 선언서) 및 견해서 작성으로 종료한다. 출원인은 비공식적으로 국제조사기관의 견해서에 대한 의견서를 국제사무국에 제출할 수 있으나 국제조사기관과 의견교환은 불가하다.

② 국제예비심사는 단일성 충족여부 및 PCT 19조, 34조 보정이 있는지 여부를 검토한 후, 필요에 따라 추가 조사를 수행하여, 국제예비심사보고서 작성으로 종료한다. 출원인은 국제예비심사보고서가 작성되기 전에 적어도 1회 이상 견해서를 받아볼 수 있는 권리를 가지며, 이에 대해 국제예비심사기관과 의견교환이 가능하다.

5. 단일성 위반시 조치

① 국제조사에서는 단일성 위반시 나머지 발명에 대해 추가수수료 납부할 것을 출원인에게 통지한다. 추가수수료가 납부되지 않은 경우는 주 발명에 대해서만 국제조사가 진행될 수 있다.

② 국제예비심사에서는 단일성 위반시 청구범위를 감축하거나 추가수수료 납부할 것을 출원인에게 통지한다. 추가수수료가 납부되지 않거나 청구범위가 감축되지 않은 경우는 주 발명에 대해서만 국제예비심사가 진행될 수 있다.

6. 국제조사 및 국제예비심사 결과의 효력

국제조사 및 국제예비심사 결과는 출원인뿐 아니라 지정관청 또는 선택관청도 고려할 수 있으나, 구속력이 있는 것은 아니다.