

# 제60회 변리사 시험 제2차 특허법 해설

정진환 변리사

안녕하십니까  
정진환 변리사입니다.

제60회 변리사 2차 시험을 치르느라 정말 고생 많으셨습니다.  
지금까지 같고닥은 여러분들의 실력을 답안지에 100% 표현하기에는 2시간이라는 시간이 매우 부족하지만,  
올해 특허법 2차 시험은 시간 관리가 더욱 어려웠을 거라 생각합니다.

특허법 지식이 많을수록, 제한된 배점에 맞추기 위해 암기한 내용을 전부 작성하지 못하고 버려야 되는 아쉬움도 커지지만,  
올해의 경우 그 아쉬움이 클수록 시간 관리를 잘한 것이므로 너무 걱정하지 않으셔도 될 것 같습니다.

제60회 특허법 2차 시험 예상 답안을 제공드리오니 참고용으로 확인해주시길 부탁드립니다.  
논점과 답이 일부 일치하지 않더라도 저의 개인 의견에 따라 작성된 점, 그에 따라 일부 오류가 있을 수 있는 점 및 저와  
다른 논리 구성으로도 점수를 받을 수 있는 점들을 근거로 결과발표일까지 긍정적인 생각을 유지하시기 바랍니다.

좋은 결과가 있길 진심으로 기도하겠습니다.  
정진환 드림.

<b>【문제1】</b>	
I.	<p>설문(1) - 권리범위확인심판제도와 특허권 침해소송과의 차이점(2016후328)</p> <p>권리범위확인심판은 침해소송과 같이 당사자 사이의 권리관계를 최종적으로 확정하는 절차가 아니고, 그 절차에서의 판단이 침해소송에 구속력을 미치는 것도 아니지만, 간이·신속하게 확인대상발명이 특허권의 객관적인 효력 범위에 포함되는지를 판단함으로써 당사자 사이의 분쟁을 사전에 예방하거나 조속히 종결시키는 데에 이바지한다는 점에서 고유한 기능을 가진다.</p> <p style="text-align: right;"><b>【정진특허법 p355】</b></p>
II.	<p>설문(2)</p> <p>1. 권리범위확인심판에서 권리소진의 항변 가부 <b>【정진특허법 p368】</b></p> <p>(1) 판례(2010후289)</p> <p>확인대상발명의 실시와 관련된 물건과의 관계에서 특허권이 소진되었다 라도 그 사정은 침해소송에서 주장함은 별론으로 확인대상발명이 권리 범위에 속한다는 확인을 구하는 것과는 아무런 관련이 없다.</p> <p>(2) 검토</p> <p>본안심결이 확정된 경우 제3자에게도 일사부재리의 효력이 미치므로 심결의 당사자 사이의 사유에 기초하여 판단하지 않는다는 판례 타당하다.</p> <p>(3) 사안</p> <p>乙의 발명 X'에 관련된 물건과의 관계에서 甲의 특허권이 소진되었음을 이유로 乙은 권리범위확인심판을 청구할 수 없다.</p> <p>2. 진보성 위반을 이유로 권리범위부정의 항변 가부 <b>【실전CS A형 8회 2문】</b></p>

(1) 판례(2012후4162)
<p>특허발명의 일부 또는 전부가 출원 당시 공지공용인 경우에는 무효심결 유무에 관계없이 권리범위를 부정할 수 있으나, 이러한 법리를 진보성이 부정되는 경우까지 확장할 수는 없다.</p>
(2) 검토
<p>① 무효심판을 권리범위확인심판의 적법요건을 심사하는 전심절차로 취급할 우려가 있고 ② 과도한 심리부담방지를 위한 판례 타당하다.</p>
(3) 사안
<p>甲의 특허발명 X에 진보성이 없음을 이유로 乙은 권리범위확인심판을 청구할 수 없다.</p>
3. 균등범위 속부판단 가부 <b>【실전CS A형 5회 3문】【실전CS 콜라보 4회 1문】</b>
(1) 의의 및 취지
<p>문언상 동일하지 않더라도 서로 등가관계에 있다면 침해라는 이론이다. 주변한정주의를 보완하여 특허권자의 실효적 보호 위함이다.</p>
(2) 요건(2017후424)
<p>확인대상발명에 특허발명의 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제해결원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다.</p>
(3) 사안

	甲은 乙의 발명 X'가 甲의 특허발명 X의 구성요소 중 일부를 변경하였음을 이유로 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.
4. 심판청구의 이익 인정여부 [실전GS 콜라보 8회 1문]	
(1) 판례(2007후2735, 2019후10081)	
① 소극적 권리범위확인심판에서는 현재 실시하는 것만이 아니라 장래 실시 예정인 것도 심판대상이 되고 ② 심판청구인이 현실적으로 실시하는 기술이 확인대상발명과 다르더라도 확인대상발명이 실시가능성이 없을 경우 청구의 적법여부가 문제될 뿐이고, 심판대상은 확인대상발명을 기준으로 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단해야 한다.	
(2) 사안	
乙이 장래 실시할 수도 있음을 이유로 乙은 권리범위확인심판을 청구할 수 있다.	
5. 결론	
1) 및 2) 청구는 부당하고, 3) 및 4) 청구는 타당하다.	
Ⅲ. 설문 (3) [실전GS A형 4회 1문][실전GS 콜라보 4회 1문]	
1. 제법한정발명 의의 및 취지	
물건발명을 구성이 아닌 제조방법에 의해 특정한 것으로, 구조나 구성으로 특정하는 것이 불가능하거나 곤란한 경우 발명자 보호 위함이다.	

2. 보호범위 판단시 PBP청구범위의 해석에 따른 대비대상	
(1) 학설	
1) 일원설입장에서 특허요건과 침해판단 모두 ① 물건동일설이라는 견해 ② 제법한정설이라는 견해	
2) 이원설입장에서 특허요건은 물건동일설을 취하고 침해판단은 ① 제법한정설이라는 견해 ② 물건동일설을 원칙으로 하되 제조방법을 고려할 수 있다는 견해가 있다.	
(2) 판례(2020후11059)	
발명의 대상은 제조방법이 아니라 최종적으로 얻어지는 물건 자체이므로 건발명에 해당한다. 물건발명의 청구범위에 기재된 제조방법은 최종 물건을 특정하는 하나의 수단으로서 의미를 가질 뿐이다. 따라서 발명의 구성을 제조방법자체로 한정하여 파악할 것이 아니라 제조방법의 기재를 포함하여 청구범위의 모든 기재에 의하여 특정되는 구조나 성질 등을 가지는 물건으로 파악하여 확인대상발명과 대비해야 한다.	
(3) 검토	
신규한 물건을 발명했지만 물건의 구조나 성질 등으로 특정할 수 없어서 제법으로 기재했다는 사정만으로, 제조방법으로 한정해석하는 것은 불합리하므로 판례 타당하다.	
(4) 결론	
제조방법으로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 물건 X와 제조방법A로 제조됨으로써 특정되는 구조와 성질을 가진 물건 X'를 대비해야 한다.	

IV.	설문 (4)
1.	<p>심결확정 전 甲의 乙에 대한 조치 <b>[실전GS 콜라보 8회 1문]</b></p> <p>(1) 심결취소소송의 소의 이익 - 판례(2008후4486)</p> <p>불리한 심결을 받은 당사자가 유효하게 존속하고 있는 심결에 불복하여 심결취소를 구하는 것은 상표법 규정에 근거한 것으로서, 심결 이후의 사정에 의하여 심결을 취소할 법률상 이익이 소멸되는 특별한 사정이 없는 한 심결의 취소를 구할 소의 이익이 있다.</p> <p>(2) 사안</p> <p>甲은 인용심결을 받은 경우 불리한 심결을 취소할 법률상 이익 있으므로 심결취소소송은 적법하다.</p>
2.	<p>심결확정 전 甲의 특허발명에 대한 조치 - 정정심판 <b>[정진특허법 r330]</b></p> <p>(1) 의의 및 취지(2016후2522) - 제136조1항</p> <p>특허발명과 실질적 동일성을 유지하면서 정정하는 것으로, 특허무효를 미리 방지하고 특허권의 권리관계를 명확하게 하기 위함이다.</p> <p>(2) 요건 - 제136조 8항 / 제136조 2항</p> <p>① 특허권자는 전용실시권자, 질권자와 통상실시권자의 동의를 받아야만 정정심판을 청구할 수 있다. ② 무효심판이 심판원에 계속 중인 경우는 불가하다.</p> <p>(3) 사안</p> <p>심결취소소송을 제기한 경우 특허권자 甲은 독점적 통상실시권자인 丙</p>

	<p>의 동의를 얻어 정정심판을 청구할 수 있다.</p>
3.	<p>심결확정 후 甲의 丙에 대한 조치 <b>[실전GS 콜라보 7회 3문]</b></p> <p>(1) 확정된 무효심결에 따른 실시계약의 효력(2018다287362, 2012다42666)</p> <p>특허권이 무효로 확정된 경우 실시계약이 계약체결시부터 무효로 되는지는 특허권의 효력과는 별개로 판단해야 한다.</p> <p>(2) 특허권자의 미지급된 실시료 청구가부(2018다287362)</p> <p>실시계약 체결 이후에 특허무효 확정되었더라도 실시계약이 원시적 이행불능 상태에 있었다거나 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한, 특허권자는 원칙적으로 실시계약이 유효하게 존재하는 기간 동안 실시료의 지급을 청구할 수 있다.</p> <p>(3) 사안</p> <p>특허권이 무효로 확정되기 전까지 丙은 특허권자로부터 손해배상이나 금지 등 청구를 받지 않는 등의 이익을 누렸음에도 실시료를 납부한 사정이 없으므로 甲은 丙에게 미지급된 실시료를 청구할 수 있다.</p>
4.	<p>결론</p> <p>甲은 심결취소소송제기하고 정정심판청구할 수 있고 심결확정 후에도 丙에게 미지급된 실시료청구할 수 있다.&lt;끝&gt;</p>
<b>【문제2】</b>	
I.	<p>설문 (1) <b>[실전GS 콜라보 2회 3문 문제구성 동일]</b></p>

1. 특허출원X의 보정기간 내 보정 가부 - 제30조3항 적용 가부
(1) 공지의예외주장제도 의의 및 취지 - 제30조1항 선출원주의를 보완하여 출원 전에 발명을 공개한 자를 보호하기 위하여 공지의예외적용제도를 규정하고 있다.
(2) 제29조1항1호 요건 ① 출원공개, 등록공고를 제외한 모든 국내외 공지 등이 있고 ② 공지된 날부터 12월 내 출원 ③ 출원서에 취지기재 ④ 출원일로부터 30일 내 증명서류제출을 요한다.
(3) 2015년 개정법 제30조3항 적용시점 제30조3항은 개정 특허법의 시행일인 2015년 7월 29일 이후에 이루어진 특허출원에 대해서만 적용된다.
(4) 사안 ① 거절이유통지에 따른 보정기간에 ② 보완수수료 납부와 함께 ③ 취지기재서면 및 증명서류를 제출할 수 있다는 제30조3항은 2015년 7월 29일 이후 출원에만 적용되므로 2022년 7월 22일에 출원한 원출원에서 제30조3항을 통한 공지의예외효과를 인정받을 수 있다.
2. 원출원에 하지 않은 공지의예외주장의 분할출원 시 가부
(1) 특허법원 판례(2020허3072) 공지의예외효과는 원출원 시에 해당 절차를 정당하게 밟은 경우에만 분할출원에서 그 절차를 유효하게 다시 밟아 승계할 수 있다.
(2) 대법원 판례(2020후11479)

① 원출원시에는 청구범위가 자기공지한 내용과 무관하여 공지의예외주장을 하지 않았으나, 분할출원시 청구범위가 자기공지한 내용에 포함되는 경우 분할출원에서 공지의예외주장을 하여 출원일 소급효를 인정할 실질적 필요성이 있으므로 ② 원출원에서 공지의예외주장을 하지 않았더라도 분할출원에서 적법하게 공지의예외주장을 했다면, 원출원이 자기공지일로부터 12개월 내에 이루어진 이상 분할출원이 자기공지일로부터 12개월을 초과하여 이루어졌더라도 공지의예외효과를 인정받을 수 있다.
(3) 검토 분할출원은 원출원 계속 중에만 가능하므로 분할출원이 무한히 계속될 수 없는 바 분할출원으로 인하여 공지의예외주장이 공지일로부터 지나치게 연장되는 부작용은 발생하기 어려울 것이므로 판례 타당하다.
(4) 사안 ① 원출원 계속 중 원출원 명세서 범위 내에서 분할출원하는 경우 원출원일로 출원일 소급하고(제52조2항) ② 자기공지일(2022.2.10)로부터 12개월 내에 원출원(2022.7.22)했으며(제30조1항) ③ 분할출원일을 기준으로 공지의예외주장의 절차 요건(제30조 취지 기재, 제30조 증명서류 제출)을 충족할 경우 ④ 분할출원에서 공지의예외효과를 인정받을 수 있다.
3. 결론 甲은 당해출원에서 제30조3항에 따른 보정과 분할출원하면서 공지의예외주장을 할 수 있으므로 甲주장은 모두 타당하다.

II.	설문 (2)
1.	결정계사건에서 심결취소소송 심리범위 <b>【실전 65 A형 8회 1문】</b>
(1)	문제점
	출원단계, 심판단계에는 제62조, 제63조, 제170조 강행규정이 있으나 소송단계에서는 위와 같은 규정이 없어서 문제된다.
(2)	학설
	결정계사건에서의 제한은 ① 강행규정인 의견서 제출기회부여 규정에 의한 것이라는 견해 ② 기술전문가인 심판관에게 판단받을 기회를 보장하기 위한 것이라는 견해가 있다.
(3)	판례(2001후1617)
	특허청은 심결에서 판단되지 않은 것이라도 거절결정의 이유와 다른 새로운 거절이유가 아닌 한 심결의 결론을 정당하게 하는 사유를 주장·입증할 수 있고 법원은 제한 없이 이를 심리 판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.
(4)	검토(2013후1054)
	특허청장은 심사·심판단계에서 의견제출기회를 부여한 바 없는 새로운 거절이유를 주장할 수 없다고 봄이 타당하다.
2.	사안의 해결
	선행발명 Z에 기한 진보성 부정여부는 심결에서 판단되지 않은 것이고 거절결정의 이유는 선행발명 Y에 기한 진보성 부정여부이므로 서로 다른 새로운 거절이유이다. 선행발명 Z에 기한 진보성 부정여부에 대하여

	다툼 기회를 보장받지 못했으므로, 심결취소소송에서 특허청장(피고)은 이를 주장할 수 없는 바, 특허청장의 주장은 부당하다.
III.	설문 (3) <b>【정진특허법 p408】</b>
1.	제소기간도과 후 출원인변경신고한 경우 특정승계인의 원고적격
(1)	판례(2015후321)
	특정승계인은 출원인변경신고를 하지 않은 상태에서는 그 양수의 효력이 발생하지 않아서 제186조 2항의 당사자에 해당하지 아니하므로, 그가 제기한 취소의 소는 부적법하다. 특정승계인이 출원인변경신고 시기가 소 제기기간이 지난 후라면 제기기간 내에 적법한 소 제기는 없었던 것이므로, 취소의 소가 부적법하기는 마찬가지이다.
(2)	검토
	출원 후 권리승계한 경우 출원인변경신고는 심판원과의 관계에서 효력발생요건이라고 생각되고, 제소기간을 도과하여 하자를 치유할 수 없는 부적법한 소인 점에서 판례 타당하다.
3.	사안의 해결
	乙은 출원인변경신고를 안했으므로 권리양도의 효력이 발생하지 않았다. 따라서 乙은 심결취소소송의 원고적격이 없는 당사자로서 부적합하다.<끝>
	<b>【문제3】</b>
I.	설문 (1)

진보된 효과를 가지는 경우(2008후3496)  
 확인대상발명이 특허발명에 없는 구성요소를 가지고 있고 그 구성요소가 각용효과를 가지고 있다고 하더라도, 확인대상발명 문건의 사용으로 특허발명의 구성요건을 모두 충족하게 되는 이상 이용관계의 성립이 인정된다.

1. 丙의 이용침해 여부 [실전GS A형 6회 1문][정진특허법 p225]
(1) 이용관계 의의 및 취지
후 발명자의 발명적 업적의 크기를 떠나 타인의 특허발명을 허락없이 이용한 경우 자신의 특허발명의 실시라도 침해가 된다.
(2) 성립요건(2017후2291)
① 확인대상발명이 특허발명의 구성에 새로운 기술적 요소를 추가하는 것으로서 ② 확인대상발명이 특허발명의 구성요소와 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 이를 그대로 이용하되 ③ 확인대상발명 내에서 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지해야 한다.
(3) 사안
乙발명은 甲특허발명에 없는 구성M을 가지고 있고 구성 M이 甲특허발명보다 우수한 작용효과를 가지고 있더라도, 乙이 자신의 발명인 연마용 패드를 사용하게 되면 甲의 특허발명의 구성요건(A+B+C)을 충족하게 되는 이상 이용관계가 성립하므로 丙은 甲특허권을 이용침해한다.
2. 乙 연마용 패드의 공용성 인정여부 [기술풀이강의 제53회 2문]
(1) 간접침해 의의 및 취지(2007후3356)
특허발명의 전 단계의 행위를 하더라도 직접침해할 개연성이 큰 경우에는 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위 내에서 침해로 간주하여 장래의 침해에 대한 권리 구제의 실효성을 높이기 위한 제도이다.
(2) 요건(98후2580) - 제127조1호
간접침해물은 특허물건의 '생산' '에만' 사용하는 물건이어야 하

므로 ① 공용성 ② 전용성을 요한다.
(3) 공용성 판단기준(2007후3356)
발명의 구성요소 일부를 결여한 물건을 사용하여 발명의 모든 구성요소를 가진 물건을 새로 만들어내는 모든 행위를 의미하므로, 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립 등의 행위도 포함된다.
(4) 이용관계에 의한 간접침해 성립(2012후7420)
전용품을 사용하여 실시되는 발명이 특허발명의 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 모두를 그대로 포함하거나 이용하고 있어야 한다.
(5) 사안
구성B를 결여한 연마용 패드(A+M+C)를 사용하여 컨디셔닝 공정이라는 가공행위를 통해 구성 B와 동일한 줄무늬 홈이 반드시 형성된다. 따라서 甲특허발명의 구성과 동일 또는 균등한 구성 모두를 이용하고 있으므로, 乙 연마용 패드의 공용성 인정된다.
3. 乙 연마용 패드의 전용성 인정여부 [정진특허법 p232]
(1) 전용성 판단기준(2007후3356)
① 사용가능성설 있으나 ② 판례는 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 단순히 특허 물건 이외의 물건에 사용될 이론적, 실험적, 일시적인 사용가능성이 있는 정도에 불과한 경우에는 타용도가 없다고 하여 사용사실설입장이다.
(2) 주관적 요건 요부
① 주관설 있으나 ② 판례는 특허법원이 생산이란 특허발명의 구성요

	소를 충족하지 않은 물건을 받은 자가 이를 사용하여 특허발명의 구성요건을 충족하는 물건을 만들어내는 ‘모든 의식적 행위’ 라고 판시한 원심을 대법원이 파기하여 객관설입장으로 평가된다.
	(3) 사안
	① 특허발명의 구성B를 결여한 발명A+M+C을 이용하여 실시되는 경우 브레이크 인 및 컨디셔닝 공정이 필수적으로 부가되고 ② 구성 B와 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성되므로 ③ 구성 B 없이 乙의 연마용 패드를 사용할 수 있는 것으로 사회통념상 통용 또는 승인될 수 있는 실용성 있는 방식이 없다. ④ 그리고 주관적 요건을 요구하지 않으므로 ⑤ 전용성 인정된다.
4. 결론	乙은 간접침해자이고, 丙은 직접침해자이므로 甲주장 타당하다.
II. 설문(2)	
1. 丁실시가 甲 특허권 침해인지 여부 [실전6 콜라보 5회 2문]	
(1) 직접침해 의의 및 요건	제94조 해석론에 따르면, 유효한 특허권의 존속기간동안 국내에서 특허권자의 허락없이 업으로서 특허발명을 실시하는 행위를 말한다.
(2) 실시의 개념 - 제2조3호 가목	물건발명의 경우 특허물건의 생산 등의 행위에 특허권의 효력이 미친다.
(3) 사안 - 실질적 생산 또는 속지주의 예외 (2019다222782)	

	① 丁은 국내에서 특허발명의 실시를 위한 반제품을 생산하였고 ② 제3국에 있는 戊에게 수출되어 戊가 반제품을 조립하여 완제품을 제작하는 것이 예정되어 있으며 ③ 그 조립이 극히 사소하고 간단하며 ④ 반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 작용효과를 구현할 수 있다면, 예외적으로 국내에서 특허제품이 생산된 것과 같이 본다. 따라서, 丁의 실시는 甲 특허권의 직접침해이다.
2. 戊실시가 甲 특허권 침해인지 여부 [기출풀이강의 제53회 2문]	
(1) 직접침해 여부 - 속지주의 원칙 (2019다222782)	속지주의 원칙상 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 효력이 미치는 것이 원칙이다.
(2) 간접침해 여부 - 실질적 생산이 국외에서 발생 (2014다42110)	제127조1호에서의 ‘생산’이란 국내에서의 생산을 의미하므로 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전 단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.
(3) 사안	戊는 제3국에서 형식적인 완제품 생산행위를 하고 있으므로 속지주의 원칙상 직접침해가 아니다. 그리고, 제127조1호의 생산이란 국내에서의 생산을 의미하고 전용품의 생산 등이 아니므로 간접침해도 아니다.
3. 결론	丁에 대한 甲주장은 타당하고 戊에 대한 甲주장은 부당하다.

III.	설문 (3)
1.	Y의 간접침해 여부 [실전CS A형 4회 3문 답안]
	(1) 간접침해와 직접침해의 관계 - 직접침해 전제요부(2017다290095) 실시권자가 제3자에게 전용품 제작을 의뢰, 공급받아 방법발명을 실시하는 경우 제3자의 전용품 생산·양도행위는 간접침해가 아니다.
	(2) 비구성요소적 간접침해 인정여부 ① 제127조의 대상에 비구성요소적 간접침해가 배제된다고 볼 수 없고 ② 비구성요소적 전용품의 실시(생산, 양도 등)는 직접침해의 전단계 행위에 해당하므로 비구성요소적 간접침해를 인정함이 타당하다.
	(3) 사안 ① 통상실시권자 X가 특허권자 甲으로부터 허락받은 실시범위는 특허발명(연마용 패드 또는 그 사용방법)을 실시하는 데 적합한 장비의 제조·판매행위이다. ② X가 Y에게 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비 제작을 의뢰, 공급받았다면 Y 실시는 간접침해가 아니다. ③ 다만, X는 Y에게 연마용 패드의 전용품인 A 제작을 의뢰, 공급받아 연마용 패드를 실시하는 경우 통상실시권의 범위를 넘으므로 X 실시는 甲 특허권 직접침해이고 ④ Y의 A 제작·납품행위는 간접침해이다.
2.	甲의 조치 [정진특허법 1236]
	(1) 간접침해를 이유로 한 침해금지청구 거부 간접침해를 인정하는 가장 큰 실익이 금지청구권의 인정이고, 제126조

	다음에 제127조를 규정하여 특허권 침해와 동일하게 보겠다는 취지를 규정한 점에 비추어 간접침해에 대한 금지청구를 부정할 이유는 없다.
	(2) 간접침해를 이유로 한 손해배상청구 거부 ① 직접침해의 전 단계 행위에 불과하므로 손해발생이 없어서 불허된다는 부정설 있으나 ② 판례는 특허권자가 전용품을 따로 제조, 판매하는 경우 손해가 발생할 수 있어서 허용된다는 긍정설 입장이다.
	(3) 간접침해의 경우 침해죄 적용여부(92도3350) 제127조는 간접침해자에게도 민사책임을 부과시키는 정책적 규정일 뿐 형벌법규의 구성요건으로서까지 규정한 취지는 아니다.
	(4) 사안 甲은 Y에게 침해금지청구, 손해배상청구 등 민사상 조치를 취할 수 있으나, 형사상 조치는 취할 수 없다.
3.	결론 甲은 Y의 간접침해를 이유로 민사상 조치를 취할 수 있으나 형사상 조치는 취할 수 없다.<끝>
	<b>【문제4】</b>
I.	설문 (1) [실전CS A형 3회 1문]
1.	선택발명의 진보성 법리 (1) 의의 및 취지(2004하6521) 선행발명에 상위개념으로 기재되어 있고, 그 상위개념에 포함되는 하

	위개념만을 구성 중의 전부 또는 일부로 하는 발명을 말한다. 개량발명의 장려 위함이다.
	(2) 구성의 곤란성이 있는 경우(2019후10609)
	일반발명의 진보성 판단기준은 선택발명의 진보성을 판단할 때에도 마찬가지로 적용되어야 하므로 선행발명에 특허발명의 상위개념이 공지된 우에도 구성의 곤란성이 인정되면 진보성이 부정되지 않는다.
	(3) 구성의 곤란성이 불분명한 경우(2008후736 기재가능)
	① 특허발명이 선행발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고 있다면 진보성이 부정되지 않는다.
	② 발명의 설명에 질적인 차이를 확인할 수 있는 구체적인 내용이나 양적으로 현저한 차이가 있음을 확인할 수 있는 정량적 기재가 있어야 한다.
2.	사안의 해결 - 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위한 요건
	C는 C1과 C2로 구성되어 있어 상위개념의 범위가 매우 넓지 않으므로 상·하위개념의 관계를 인식할 수 있다. 따라서, 구성의 곤란성이 불분명하므로, 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위해서는 甲특허발명에 비하여 이질적이거나 양적으로 현저한 효과를 가지고, 발명의 설명에 정량적 기재 등이 있어야 한다.
II.	설문(2) [실전CS A형 3회 1문][실전CS 콜라보 4회 3문 / 6회 2문][정진특허법 p45]
1.	후출원의 실시가 선출원 특허침해인지 여부
	(1) 상위개념발명이 선출원인 경우 - 선택침해 인정가부(90후960, 2003허1284)

	① 과거 대법원은 현저한 효과가 있어 등록된 것이므로 특허발명과는 다른 발명이라고 판시하여 침해를 부정하였다.
	② 최근 특허법원은 특허발명이 확인대상발명의 상위개념 관계에 있으므로 확인대상발명은 특허발명의 모든 구성을 가지고 있다고 하여 이용관계를 긍정한 바 있다.
	(2) 하위개념발명이 선출원인 경우 - 후출원특허의 항변 유추
	① 하위개념발명이 먼저 출원된 이후 상위개념 발명이 출원되면, 이는 동일한 것으로 취급한다.
	② 다른 이용·저촉관계와의 형평상 선출원 특허권자의 동의를 받지 않은 후출원 특허권자의 권리행사 역시 침해로 보는 것이 타당하다고 하여 침해설입장이다.
	(3) 상하위개념발명이 동일자출원인 경우 - 제36조2항
	① (판례) 특허권의 충돌방지위해 원출원방명과 동일한 분할출원발명은 등록될 수 없고, 이는 양 발명이 완전히 일치하는 경우뿐만 아니라 상·하위개념에 의하여 청구범위가 중복되는 경우에도 마찬가지이다.
	② 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백한 경우라면 특허권의 침해가 인정될 수 없다.
	(4) 사안
	1) 乙의 하위개념발명 실시는 원칙적으로 甲 특허권 침해이다.
	2) 甲의 상위개념발명이 후출원인 경우 양 발명은 동일하고, 甲의 후출원이 특허등록되어도 후출원특허의 항변은 인정되지 않아 침해이므로, 특허등록 전인 출원단계에서의 실시도 침해이다.

	3) 상하위개념발명이 동일자 출원인 경우 동일발명이고, 이 경우 선출원특허에는 협의제 위반의 무효사유가 존재하므로 무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백하다. 따라서 침해가 아니다.
2. 결론	1), 2)는 침해이고, 3)은 비침해이다.
Ⅲ. 설문(3)	
1. 甲판단의 타당여부 - 과제해결원리 동일성 판단방법 [실전GS A형 5회 3문]	
(1) 학설	
① 발명 전체의 관점에서 과제해결원리가 같은지 판단한다는 발명전체 파악설 ② 구성요소별로 판단한다는 구성요소별 파악설이 있다.	
(2) 판례(2017후424)	
청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인지 실질적으로 판단해야 한다.	
(3) 검토	
① 균등판단은 균등여부가 문제되는 구성별로 판단함은 당연하나, 과제해결원리의 판단도 그래야 하는 것은 아니며 ② 각 구성의 기능, 역할은 발명 전체의 관점에서 볼 때 제대로 파악될 수 있으므로 판례 타당하다.	

(4) 사안	
① 특허발명(A+B+C)에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심을 실질적으로 판단해야 함에도, ② 甲은 특허발명의 일부 구성 C 및 丙의 실시발명(A+B+M)의 일부 구성 M을 형식적으로 추출하여 과제해결원리 동일하다고 판단하였다. ③ 따라서 甲판단은 부당하다.	
2. 丙의 대응조치 - 소극적 권리범위확인심판 [실전GS 콜라보 4회 1문]	
(1) 심판청구의 이익(2016후328)	
침해소송이 계속 중이어서 그 소송에서 특허권의 효력이 미치는 범위를 확정할 수 있더라도 이를 이유로 침해소송과 별개로 청구된 권리범위확인심판의 심판청구의 이익이 부정된다고 볼 수는 없다.	
(2) 본안심리 - 균등범위 의의 및 취지	
침해소송의 경험칙으로부터 발전한 공평의 원리에 입각한 이론으로서, 문언상 동일하지 않더라도 서로 등가관계에 있다면 침해라는 이론이다. 주변한정주의를 보완하여 특허권자의 실효적 보호 위함이다.	
(3) 사안	
과제해결원리가 동일하지 않음을 이유로 丙의 실시발명(A+B+M)은 甲특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 구할 수 있다.	
3. 결론	
소극적 권리범위확인심판을 청구하는 대응조치를 취할 수 있다.<끝>	
- 이하여백 -	