

【 문제-1 】 (30점)

주식회사 甲은 2021. 5. 1. 자신의 발명을 대리인 없이 스스로 다음과 같이 특허 출원하였다. [이하 ‘선출원’이라 한다.]

[발명의 상세한 설명]

A

[특허청구범위]

[청구항 1] A

이후 주식회사 甲은 A 발명을 개량하였고, A 발명 및 개량 발명에 대하여 주식회사 乙에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였으며(다만 우선권의 승계는 별도로 하지는 않음), 주식회사 乙은 변리사 김특허를 대리인으로 선임하였다.

변리사 김특허는 2022. 4. 1. ‘주식회사 乙’을 출원인으로 기재하고, 대리인 란에 자신과 자신이 선임한 복대리인 변리사 이실용을 기재하면서 위임사항 란에 “특허의 출원 및 등록에 관한 모든 절차”라고만 기재된 위임장을 각각 첨부하였고, 위 선출원을 기초로 특허법 제55조의 우선권을 주장하면서(출원시 그 취지를 기재하고 선출원을 표시하였으며, 다만 우선권주장서류는 별도로 제출하지는 않음) 다음과 같이 특허출원하였다.

[발명의 상세한 설명]

A, A+B

[특허청구범위]

[청구항 1] A

[청구항 2] A+B

주식회사 乙은 특허출원시부터, A 발명의 실시에 대하여 제3자인 주식회사 丙에게 월 2,000,000원의 로열티를 지급받고 있고, A+B 발명의 실시에 대하여 제3자인 주식회사 丁에게 월 3,000,000원의 로열티를 지급받고 있다.

한편, 주식회사 戊는 A 발명을 2022. 2. 1.부터 주식회사 乙의 허락 없이 지역사회의 발전을 위하여 비영리로 실시 중이다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다)

- (1) 주식회사 乙의 특허출원에 대하여 특허청은 2022. 6. 1.자 보정 요구서를 발송하였다. 이에 대한 구체적인 내용 및 취지를 설명하시오. (5점)
- (2) 일반적으로 출원인이 특허법 제55조의 우선권을 주장하는 취지(장점)를 설명하고, 개량 발명의 예를 제시하시오. (7점)
- (3) 2024. 7. 1. 현재, 주식회사 戊에 대한 주식회사 乙의 권리 성립 요건과 권리 행사에 필요한 절차를 설명하시오. (8점)
- (4) 만약, 주식회사 乙의 특허출원이 2022. 12. 1. 공개되었고, 이후 주식회사 乙이 자신의 발명을 전부 침해하였다는 이유로 주식회사 戊에게 2023. 1. 1. 경고장을 발송하여 주식회사 戊가 2023. 2. 1. 송달받았으며, 이후 2023. 10. 1. 주식회사 乙의 특허출원이 등록되었다고 한다면, 다음 물음에 답하시오. (10점)
 - 1) 주식회사 乙이 주식회사 戊에게 특허법상 보상금 지급 청구를 할 수 있는 기한을 설명하시오.
 - 2) 2024. 7. 1. 현재 주식회사 乙이 특허법상 보상금 지급 청구를 하였을 경우 주식회사 戊에게 받을 수 있는 예상 금액을 설명하시오.
 - 3) A 발명에 대한 특허권 존속기간만료일은 언제인지 설명하시오.

【 문제-2 】 (20점)

甲은 다음 특허 제10-0000000호의 특허권자이다.

[특허청구범위]

[청구항 1] A, B를 포함하는 기계장치.

[청구항 2] 제1항에 있어서, C를 더 포함하는 기계장치.

[청구항 3] 제2항에 있어서, D를 더 포함하는 기계장치.

甲은 乙에게 특허권 침해를 이유로 경고장을 발송하였고, 특별한 답변이 없자 乙을 상대로 특허심판원에 청구취지 및 확인대상발명을 다음과 같이 기재하여 권리범위확인심판을 청구하였다.

[청구취지]

1. 확인대상발명은 특허 제10-0000000호 제2항의 권리범위에 속한다.

2. 심판 비용은 피청구인이 부담한다.

[확인대상발명]

A', B, C를 포함하는 기계장치.

위 심판에서 乙은 구체적인 증거를 제시하지 않으면서, 甲이 특정한 확인대상발명 중 구성 C는 자신이 실시하는 발명 C'과는 사실적 관점에서 동일성이 없다고 주장하였고(다만 구성 C 및 C'은 균등관계라고 판단될 수는 있음), 특허심판원은 심리를 통하여 甲이 특정한 확인대상발명의 구성 중 A' 및 B는 乙이 실시하고 있다고 인정하였으나, 확인대상발명의 구성 중 C는 乙이 주장하는 C'과는 상이하다는 심증을 얻었으며, 이를 이유로 甲에게 확인대상발명에 대한 보정의 기회를 부여하였다. 그러나 甲은 특허심판원의 판단이 옳지 않다고 적극적으로 주장하면서 확인대상발명을 보정하지 않았다.

이후 특허심판원은 甲의 심판청구를 각하하는 심결을 하였다. 이에 甲은 특허법원에 심결취소소송을 제기하였다. (단, 다음 각 물음은 독립적이다)

(1) 적극적 권리범위확인심판에서 확인대상발명의 기재 정도에 관하여, 다음 측면에서 각각 설명하십시오. (5점)

- 1) 청구취지의 특정
- 2) 청구원인의 특정
- 3) 확인의 이익

(2) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원은 특허심판원의 판단이 위법하다는 원고 甲의 주장은 심리하지 않으면서, 독자적으로 확인대상발명 중 구성 A'의 정의가 모호하여 사회통념상 다른 물건과 구별될 수 있을 정도로 특정되지 않았다고 판단하였다. 이 경우 다음 물음에 대하여 설명하십시오. (8점)

- 1) 다음과 같이 청구인용판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점
 1. 특허심판원이 ... 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
 2. 소송 비용은 원고가 부담한다.
- 2) 다음과 같이 청구기각판결을 한 경우, 판결의 이유, 효과 및 문제점
 1. 원고의 청구를 기각한다.
 2. 소송 비용은 원고가 부담한다.

(3) 이 사건 심결취소소송에서, 특허법원의 심리 범위를 특허법 제186조 제6항을 고려하여 설명하고, 만약 재판부가 확인대상발명이 적법하게 특정되었다고 판단하는 경우 본안 심리를 할 수 있는지 여부에 대하여 설명하십시오. (3점)

(4) 甲은 이 사건 권리범위확인심판에서 최종 패소하였고, 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 승소하기 위하여 활용해야 하는 특허법상 규정을 설명하십시오. (4점)

【 문제-3 】 (30점)

I. 특허권자인 甲의 특허발명(X)는 ‘열 저장 팁을 구비한 디스펜서’에 관한 것이고 乙의 비교대상발명(Y)는 ‘튜브형 화장품 용기의 노즐팁’에 관한 것이다.

II. 乙은 甲을 상대로 X는 기재불비사유가 있고 진보성이 부정되어 무효가 되어야 한다고 주장하며 무효심판청구를 제기하였다. 위 심판절차가 진행되던 중 甲은 X의 상세한 설명 부분을 정정하는 정정청구를 다음과 같이 하였다.

“X의 특허청구범위등에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹이 기재되어 있는데, 발명의 상세한 설명에는 열 저장 팁의 재질로서 금속 또는 세라믹뿐만 아니라, 고밀도 플라스틱, 복합물 등도 포함되는 것으로 기재되어 있다. 정정청구는 열 저장 팁의 재질로서 특허청구범위에 기재되어 있지 아니한 고밀도 플라스틱, 복합물 등을 발명의 상세한 설명에서 삭제하는 것을 내용으로 한다.”

III.

1. X 중 ‘하우징에 결합되고, 금속 또는 세라믹을 포함하고, 제품을 표면에 인가(印加, 전원을 공급·연결하는 일)하기 위한 인가면을 구비하는 열 저장 팁’은 Y의 ‘튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 경사면을 구비하는 실리콘팁’에 대응하는데, 이들 구성은 열 저장 팁과 실리콘팁이 모두 하우징이나 튜브용기에 결합되고, 제품을 표면에 인가하기 위한 인가면을 구비하고 있다는 점에서는 동일하다. 그러나 X의 열 저장 팁은 금속 또는 세라믹을 포함하는 것임에 비하여, Y의 실리콘팁은 실리콘을 재질로 하는 것이라는 점에서 차이가 있다.
2. X는 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있는 디스펜서를 제공하고자 하는 기술적 과제를 해결하기 위하여 열을 저장 및 전달할 수 있는 특성을 가진 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁을 그 해결수단으로 채택한 것이다. Y에는 이러한 기술적 과제 및 그 해결원리에 관한 기재나 암시가 없다.
3. Y는 입술에 립글로스를 바를 때 손가락으로 바르는 듯한 부드러운 느낌을 느낄 수 있도록 하는 것을 기술적 과제의 하나로 삼고 있는데, Y에서 실리콘팁의 재질을 피부에 이질감을 제공하는 금속 또는 세라믹으로 변경하는 시도는 Y의 기술적 과제에 반하는 것이거나 Y 본래의 기술적 의미를 잃게 하는 것이 되어 쉽게 생각해내기 어렵다.

4. X는 금속 또는 세라믹 재질의 열 저장 팁에 관한 구성이 나머지 구성들과 유기적으로 결합함으로써 피부에 온기 또는 냉기를 인가하여 통증이나 불편한 느낌을 완화할 수 있게 되는 특유한 효과를 가지게 되는데, 이러한 효과는 Y로부터 예측하기 어렵다.

(1) ‘특허무효심판절차’에서 특허정정을 할 수 있게 하는 취지 및 허용범위에 관하여 설명하십시오. (9점)

(2) 특허 오류 정정 범위에 포함되는 사항에 대해서 설명하십시오. (5점)

(3) 특허청구범위와 발명의 상세한 설명과의 관계를 설명하고 위의 II에 대해서 판단하십시오. (8점)

(4) 본 사례와 관련된 진보성 유무 판단 방법에 관하여 설명하고 위의 III에 대해서 판단하십시오. (8점)

【 문제-4 】 (20점)

甲은 乙을 상대로 ‘롤방충망의 록킹구조’에 관하여 다음 표와 같은 내용으로 소극적권리범위확인심판을 청구하였다.

	확인대상발명	특허발명	공지기술
공통점	구성요소1(프레임), 구성요소3(스프링), 구성요소4(걸림부)	구성요소1(프레임), 구성요소3(스프링), 구성요소4(걸림부)	
세부작동 및 구조(구성요소2)	버튼부재가 고정판의 버튼삽입홈에 힌지(hinge, 경첩)축을 중심으로 ‘회전’ 가능하게 장착	슬라이더가 지지부재의 이동공에 슬라이딩 가능하게 장착되어 전후 방향으로 이동	
명세서		<p>- 종래의 권취(捲取, 실, 코일 따위를 두루마리 형태로 등글게 말거나 감는 일)식 방충망은 슬라이더의 양측을 고정부가 지지하고 있기 때문에 장시간 사용 시 방충망을 잡아당기는 권취 수단의 힘에 의해 슬라이더의 중심부가 상방향으로 휘어지게 변형되어 걸림돌기가 걸림턱에 잘 결합되지 않게 되는 문제점이 있다.</p> <p>- 슬라이더가 슬라이딩 도어의 슬라이딩 방향, 즉 상하 방향에 대한 수직 방향인 전후 방향으로 이동하여 후방향으로 절곡된 걸림부와 결합되어 방충망을 고정시킬 수 있게 됨으로</p>	

		<p>써, 비교적 간단한 구조를 이용하여 슬라이딩되어 인출되는 방충망을 견고하게 고정시킬 수 있고, 또한 용이하게 분리시킬 수 있다.</p> <p>- 가이드 돌기가 형성된 슬라이더와 이를 둘러싸고 있는 가이드홈, 스프링 등의 작동방식 등을 구체적으로 기재하고 있다.</p>	
개시사항			<p>- 손잡이를 하강시키면 고정구의 고정축이 고정프레임이 형성된 걸림턱에 걸리면서 잠금되고, 고정구를 당기면 그 잠금을 해제하는 회전당김식 잠금장치를 구비한 권취식 방충망</p> <p>- ‘록(lock) 바하우징 내부에서 축을 중심으로 움직이며 판스프링으로 탄성적으로 지지되는 록 바가 결합되고, 록 바에 형성된 록</p>

			리브(lock rib)가 가이드 프레임의 양측에 설치된 걸림턱에 걸리면서 잠금되며, 사용자가 푸쉬 버튼을 눌러 잠금을 해제하는' 회전누름식 방충망
과제해결 원리	버튼부재의 힌지(hinge, 경첩)축을 이용한 회전 누름식 잠금장치	슬라이더를 전후 방향으로 작동시키는 방식으로 걸림을 해제하여 간단한 구조의 롤방충망 잠금장치를 구현	

- (1) 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단하는 기준에 대하여 설명하십시오. (9점)
- (2) 과제해결원리가 동일한지를 판단하는 방법에 관하여 설명하십시오. (8점)
- (3) 위의 사안에 대하여 판단하십시오. (3점)