【 문제-1 】(30점)

甲은 발명 X를 완성하여 2021. 7. 20. 특허출원하였고, 2022. 12. 20. 특허등록을 받았다. 甲은 2023. 3. 20. 특허발명 X에 대하여 丙과 독점적 통상실시권 계약을 체결하였다. 한편 乙은 발명 X′를 2023. 4. 10.부터 실시하고 있다. 甲과 乙은 각각 상대방을 상대로 특허심판원에 권리범위확인심판을 청구하려고 하고, 甲은 이와 별도로 乙을 상대로 법원에 특허권 침해소송을 제기하려고 한다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 특허법상 권리범위확인심판제도의 취지를 고려하여 권리범위확인심판제도와 특허권 침해소송과의 차이점을 설명하시오. (2점)

(2) 다음과 같은 이유로 청구된 권리범위확인심판의 타당성에 관하여 설명하시오. (12점)

1) 乙의 발명 X′에 관련된 물건과의 관계에서 甲의 특허권이 소진되었음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
2) 甲의 특허발명 X에 진보성이 없음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
3) 乙의 발명 X′가 甲의 특허발명 X의 구성요소 중 일부를 변경하였음을 이유로 甲이 권리범위확인심판을 청구하는 경우
4) 乙이 장래 실시할 수도 있음을 이유로 乙이 권리범위확인심판을 청구하는 경우

(3) 甲의 발명 X의 청구범위가 전체적으로 물건으로 기재되어 있으면서 제조방법의 기재를 포함하고 있는 발명인 경우에 乙의 발명 X′의 실시가 甲의 권리범위에 포함되는지 여부를 판단할 때 확인대상 발명 X′와 대비해야 할 사항을 설명하시오. (4점)

(4) 甲은 2023. 5. 10. 법원에 특허권 침해소송을 제기하였고, 이에 乙은 권리범위확인심판 대신에 특허무효심판을 청구하였다. 특허무효심판의 심결과 관련하여 甲이 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오. (12점)

【 문제-2 】(20점)

甲은 해양 환경문제에 관심이 많아 해양 환경오염을 처리할 수 있는 장치에 관한 연구를 진행하였다. 그 결과, 발명 a와 b로 구성된 발명 A를 완성하였고, 2022. 7. 22. 특허청에 발명 A를 특허출원(이하 “특허출원 X”라 한다)하였다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 2022. 2. 10. 발명 A에 대하여 학위논문을 작성하여 발표하였는데, 발명 A에 대하여 특허출원 X를 할 때 특허법 제30조(공지 등이 되지 아니한 발명으로 보는 경우)에 의한 공지예외주장을 하지는 않았다. 심사관은 공개된 甲의 논문에 의해 신규성 상실을 이유로 甲의 특허출원 X에 대하여 거절이유를 통지하였고, 甲은 특허출원 X의 보정기간 내에 보정을 하거나 분할출원을 통해 특허법 제30조에 의한 공지예외주장을 하여 거절이유를 극복하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (9점)

(2) 심사관은 출원단계에서 선행발명 Y에 의거하여 甲의 특허출원 X가 진보성이 없다는 이유로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였지만 특허심판원은 기각심결을 하였다. 이에 甲은 심결취소소송을 제기하였고, 심결취소소송단계에서 특허청은 甲의 특허출원 X가 선행발명 Z에 의거하여 진보성이 없다고 주장하였다. 특허청의 주장이 타당한지에 관하여 설명하시오. (6점)

(3) 甲은 2022. 10. 20. 乙에게 발명 A에 대한 특허출원 X 및 그에 관한 분할출원으로 특허받을 수 있는 권리를 양도하였는데, 乙은 특허출원인변경신고를 하지 않았다. 甲은 특허출원 X를 원출원으로 하여 분할출원을 하였고, 심사관은 이 분할출원에 대하여 진보성 위반으로 거절결정하였다. 甲은 거절결정에 불복하는 심판을 청구하였으나 기각심결되었고, 특허심판원으로부터 심결등본을 송달받았다. 甲으로부터 심결등본을 전달받은 乙이 심결취소소송을 제기하려고 한다. 乙이 심결취소소송을 제기할 수 있는 당사자로서 적합한지에 관하여 설명하시오. (5점)

【 문제-3 】(30점)

甲은 “대형유동채널(A) + 소형유동채널(B) + 균일한 고체 중합체시트(C)를 구성요소로 하는 반도체 웨이퍼 연마용 패드 및 그 사용방법”에 관한 발명을 완성하여 2018. 6. 20. 특허출원한 후 2022. 3. 21. 특허등록을 받았다.

乙은 甲의 특허발명의 구성요소 중 대형유동채널(A)과 균일한 고체 중합체시트(C)와 동일한 구성을 가지면서 소형유동채널(B)이 결여되어 있고 마이크로 홀(M)이 부가되어 있는 연마용 패드에 관한 발명(A + C + M)을 완성하여 이 발명을 2022. 4. 20.부터 업으로서 실시하고 있다. 乙의 발명은 甲의 특허발명의 구성요건을 충족하지는 않지만, 乙이 자신의 발명인 연마용 패드를 사용하게 되면 甲의 특허발명의 구성요건을 충족하게 되어 특허권 침해에 이르게 할 개연성이 있다. 다만, 乙의 발명은 마이크로 홀(M)이라는 기술수단에 의하여 甲의 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 기대할 수 있다.

乙은 자신의 발명(A + C + M)을 丙에게 공급하는 계약을 체결하였다. 丙은 乙의 연마용 패드를 사용하여 화학적·기계적 평탄화 공정을 수행하고 있고, 이 과정에서 다수의 다이아몬드입자가 부착된 컨디셔너로 연마용 패드의 표면을 압착하여 문지르는 브레이크 인(break-in) 및 컨디셔닝(conditioning) 공정이 필수적으로 부가됨을 확인하였고, 이러한 컨디셔닝 공정을 수행하는 경우에 乙의 발명의 연마용 패드에는 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)의 수치범위 내에 있는 폭과 길이 및 밀도를 가지고 연마슬러리를 이동시키는 통로가 포함되어 있어서 甲의 특허발명의 구성요소 중 소형유동채널(B)과 동일한 구조와 기능을 하는 줄무늬 홈이 반드시 형성된다는 사실을 알면서도 이를 계속 업으로서 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 甲은 乙과 丙을 상대로 특허권 침해 주장을 하려고 한다. 甲의 특허권 침해 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (12점)

(2) 丁은 甲의 연마용 패드의 반제품을 생산하고 있으며, 丁이 생산한 반제품은 조립하여 완제품으로 제작될 수 있다. 丁은 甲의 연마용 패드 반제품을 생산하여 제3국에 수출하였고, 戊는 제3국에서 이 반제품을 이용하여 완제품을 생산하고 있다. 甲은 丁과 戊를 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 甲의 주장이 타당한지 여부에 대하여 설명하시오. (8점)

(3) 특허권자 甲은 자신의 특허발명을 실시하는 데 적합한 장비를 제조·판매할 수 있도록 X와 통상실시권을 허락하는 계약을 체결하였다. 그 후 통상실시권자 X는 甲의 특허발명 중에서 반도체 웨이퍼 연마용 패드의 전용품인 대형유동채널(A)을 제작 및 납품하는 계약을 Y와 체결하였고, Y는 대형유동채널(A)을 제작하여 X에게 납품하고 있다. 甲이 Y에 대하여 특허법상 취할 수 있는 조치에 관하여 설명하시오. (10점)

【 문제-4 】(20점)

甲은 심혈관 치료물질에 관하여 A + B + C로 구성된 발명 X를 완성하여 특허출원을 하였다. 이때 발명 X의 구성요소 중에서 C는 C_1과 C_2로 구성되어 있다. (단, 이때 C_1과 C_2는 C의 하위구성요소이다.)

乙은 심혈관 치료물질에 관하여 A + B + C_2로 구성된 발명 Y를 완성하여 특허출원을 하였다.

甲의 발명 X가 특허등록된 후에 丙은 A + B + M으로 구성된 심혈관 치료물질에 관한 발명 Z를 완성하여 실시하고 있다. 다음 물음에 답하시오. (단, 각 물음은 독립적이다.)

(1) 선택발명에 대해 설명하고, 乙의 선택발명이 진보성을 인정받기 위한 요건에 관하여 설명하시오. (5점)

(2) 다음의 경우에 甲과 乙의 출원 중에서 후출원을 실시하는 것이 선출원의 특허권을 침해하는지 여부에 대하여 설명하시오. (단, 후출원은 등록되지 않은 것으로 가정한다.) (5점)

1) 甲의 특허출원이 선출원인 경우
2) 乙의 특허출원이 선출원인 경우
3) 甲과 乙의 출원이 동일자 출원인 경우

(3) 심혈관 치료물질에 관한 발명 X에 대하여 특허를 받은 甲은 특허발명 X의 구성요소 중 C가 丙의 발명의 구성요소 M과 과제해결원리가 동일하다고 판단하고 있다. 이에 甲은 丙을 상대로 특허권 침해를 주장하려고 한다. 丙은 甲의 특허권 침해 주장이 부당하다고 판단하고 있다. 丙이 甲의 특허권 침해 주장에 대하여 취할 수 있는 대응조치에 대하여 설명하시오. (10점)