

【 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 설명하십시오. (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 설명하십시오. (5점)
- (3) 만일, 甲과 丙이 ‘전원측정장치 구성품’ Y 발명의 특허를 공유한 경우 甲과 丙의 지분 비율을 설명하십시오. (5점)
- (4) ‘전원분배장치 구성품’ X의 특허를 받을 수 있는 권리의 승계와 관련한 조치를 설명하십시오. (15점)

【 문제-2 】 (20점)

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 선고하기 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 일사부재리 원칙과 중복심판 금지와 관련하여 설명하시오. (15점)

(2) 甲의 2차 심판 청구는 권리 남용에 해당하는지 설명하시오. (5점)

【 문제-3 】 (30점)

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)

【 문제-4 】 (20점)

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)