

강사 소개 - 판례 강의 ssc082188@gmail.com



학력

- 광주과학고등학교(2007)
- 연세대학교 천문우주학과(2016)

경력

- 제55회 변리사시험 합격 (2018)
- 前) 테크빌 국제특허법률사무소
- 前) 유미 특허법인
- 現) 특허법인 올림 파트너 변리사

저서 및 논문

- 정상특허법(2020~)
- 정상특허법 사례(2019~)
- 정상특허법 판례(2022~)

외부활동 및 주요실적

- 현대자동차 특허출원 및 분쟁 업무 전담
- 다수 기업 경고장, 감정서, 스타트 업 컨설팅 업무 전담
- 현대 L&C, 한화 큐셀 지식재산권 강연 전담
- 그래핀 월드 지재권 자문위원
- 365 VENTURES 지재권 자문위원
- 주식회사 벨류e 지재권 전담 변리사
- 주식회사 JW 지재권 전담 변리사
- 한빛 변리사학원 특허법 전임강사

강 의 소 개 - 판례강의

11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
-----	-----	----	----	----	----	----	----	----

강 의 목 표	1차시험 후 2주간의 공백 동안, 2차시험을 위해 이 판례만은 꼭 숙지! 본격적 2차시험 진입에 도움 사실상 2차 특허법 공부의 절반 정도가 해결!
강 의 대 상	<ul style="list-style-type: none"> • 1차시험 후 2주간의 공백 동안, 2차시험을 위해 중요 판례만은 꼭 숙지하고자 하는 수험생 • 앞으로 있을 특허법 2차 공부에 좀더 수월하게 접근하고자 하는 수험생 • 판례 이해에 애를 먹는 기득 이상의 수험생 • 해당 판례의 답안 차용 방법 및 분량에 대해 고민하는 수험생
강 의 교 재	<ul style="list-style-type: none"> • 정상특허법 판례 [제1판] • 보충프린트, 전자철판 자료
강 의 특 징	<ul style="list-style-type: none"> • 10대 판례 포함, 2차 수험 범위 내 주요 판례들의 사실관계와 판례가 갖는 의미를 기초로 수험생의 완벽한 이해 및 정리를 도움, 원문을 훼손하지 않는 서술 • 필요시 원심 판례에 대한 분석, 배치되는 판례 분석, 관련 판례 분석 • 판례에 대한 기출교수 등의 평석 자료와 탐텐 세미나 평석 및 해설 자료, 대법원 판례 해설 등 차용 • 답안에 차용되는 분량 제공 및 판례 설명 뿐 아니라 답안 서술 시 필요한 포인트 지적 • 전자철판 시각자료를 이용한 명확한 이해를 도움 (교재소개 참고) • 수업 시작 전 판례 서술 테스트를 통해 원활한 암기 및 서술이 이루어지고 있는지 확인 (20~30분, 별도의 채점이 이루어지진 않으나, 수업종료 후 요청 시 개별 피드백 가능)



강 의 소 개 - 강의계획표

11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
-----	-----	----	----	----	----	----	----	----

주	회차	판례 서술 테스트 (20~30분)	강의 진도
1주	1 (2/21월)	X	총칙, 특허요건, 특유쟁점, 출원제도, 특허권
	2 (2/22화)	O	
	3 (2/23수)	O	
2주	4 (2/28월)	O	실시, 침해, 심판, 소송, PCT
	5 (3/1화)	O	
	6 (3/2수)	O	



연간 강의 계획

	11월	12월	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
기본 강의		인강촬영							
기초 GS A		인강촬영							
기초 GS B					인강촬영				
사례 강의 (기출 포함)			인강촬영						
판례 강의	인강촬영			인강촬영					
실전 GS A							인강촬영		
실전 GS B								인강촬영	
콜라보								인강촬영	2주속성
기출 분석 무료 강의					인강촬영				
최신 판례 특강							인강촬영		
기출 마라톤								인강촬영	
최종 정리								인강촬영	

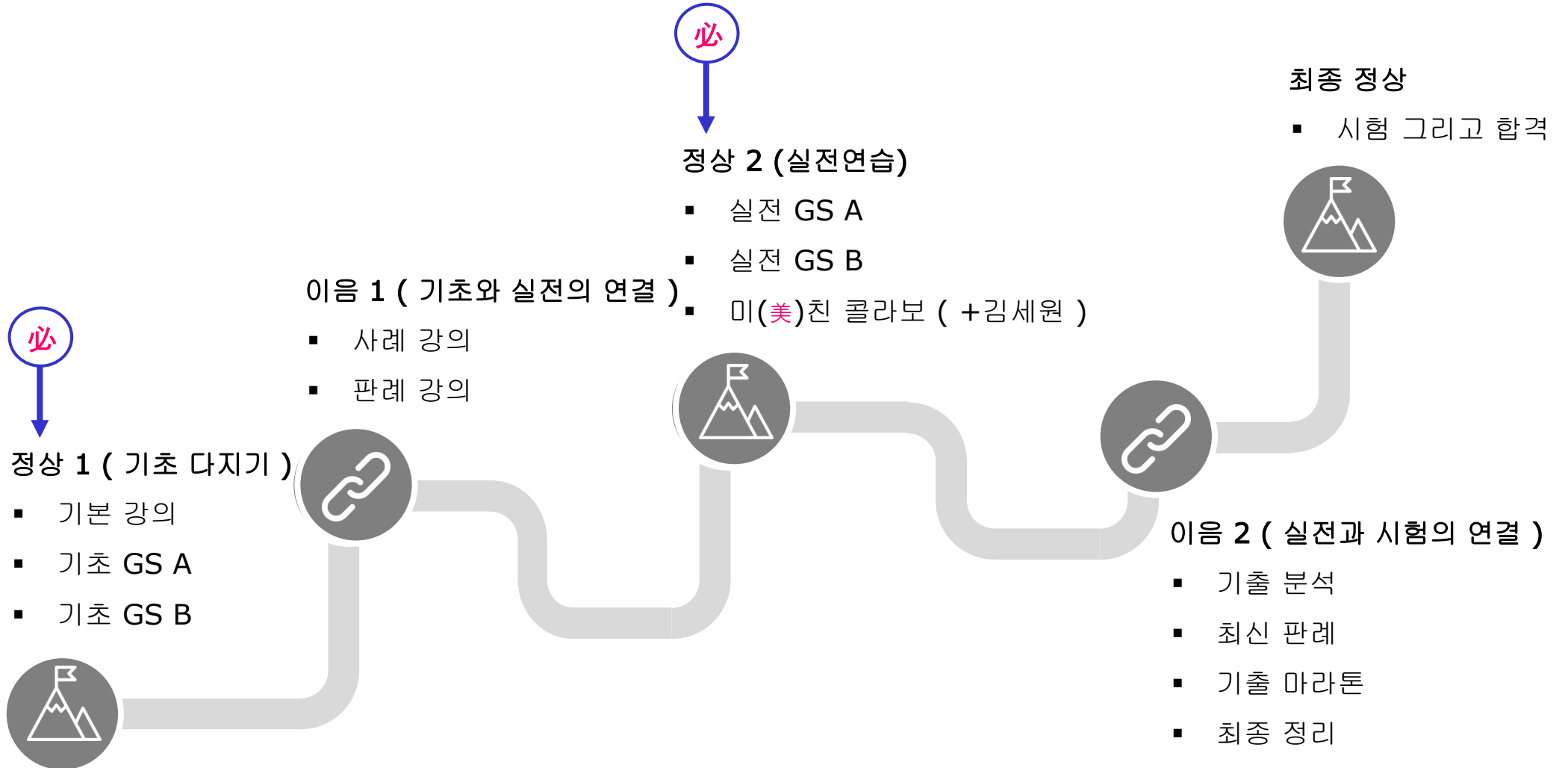


성과 - 합격 DNA

수험적 성과		주요 합격자 배출	
제56회 회 (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • 특허무효심판 확정 후 실시료 반환 여부 - 실전 GS A • 소권범 중 확인대상발명과 실시발명이 다른 경우 - 실전 GS A • 소진이론 / 단순방법 발명의 소진이론/실질적 구현여부 판단기준 - 실전 GS A • 우선권주장 불인정 관련 판례 및 사안 (56회 기출 / 분할출원) - 최종논점 제공자료 • 실시권자 의뢰 전용품 제3자의 간접침해 여부 (56회 기출) - 실전 GS A 	제55회 (2018)	<ul style="list-style-type: none"> • 서상철 변리사 (59점) • 김 00 (제55회 특허 수석) <ul style="list-style-type: none"> - 스터디 메이트 - 특허 전 공부 과정 공유
제57회 회 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • 구성요소완비 원칙과 속지주의의 예외 및 과실의 추정 - 실전 GS A형 4회 • 제38조 제4항과 국내우선권주장 - 실전 GS A형 6회, 콜라보 1회 • 甲의 특허침해소송에 대한 戊의 법적 대응조치 - 실전 GS B형 3회 • 무권리자출원 및 조치 - 실전 GS A형 3회, 실전 GS B형 3회 • 이용관계 및 통상실시권허여심판 등 - 실전 GS A형 4회, 콜라보 7회 • 청구항 형태 및 의약용도발명인 경우 - 실전 GS A형 1회, B형 1회, 콜라보 7회 	제56회 (2019)	<ul style="list-style-type: none"> • 김 00 (제56회 전체 수석, 특허 58점) <ul style="list-style-type: none"> - 실전 A 수강 - 실전 B 수강
제58회 회 (2021)	<ul style="list-style-type: none"> • 공동발명, 묵시적 이전 및 제38조 제1항 - 실전 GS 3회 • 중복심판 및 일사부재리 - 실전 GS 6회, 콜라보 2회 • 간접침해 소모품 및 재생산 - 기초 GS, 실전 GS 4회, 8회 • 손해액 계산 - 실전 GS 4회, 콜라보 4회 	제57회 (2020)	<ul style="list-style-type: none"> • 이 00 (제58회 특허 출제 검토위원) <ul style="list-style-type: none"> - 기초 A 수강 - 실전 A 수강 - 실전 B 수강 - 콜라보 수강



추천 커리큘럼



교재 소개 - 정상 특허법 판례



교재 명	정상 특허법 판례 [제1판]
발간 예정 일	2022. 1 중순 ~ 2022. 2중순
저자	서상철
감수	장현욱
해당 강의	판례 강의, 기본 강의(sub), 기초GS A, B(Sub)
교재 특징	<ul style="list-style-type: none"> 10대 판례 포함, 2차 수험 범위 내 주요 판례들의 사실관계와 판례가 갖는 의미를 기초로 수험생의 완벽한 이해 및 정리를 도움 원문을 훼손하지 않는 서술 필요시 원심 판례에 대한 분석, 배치되는 판례 분석, 관련 판례 서술 판례에 대한 기출교수 등의 평석 자료와 탐텐 세미나 평석 및 해설 자료, 대법원 판례 해설 등을 차용

지방/고등법원 특허법원 대법원 전원합의체

I. 발명/특유발명

판례 중요도 표시

순번	법원	사건번호	중는점	소는점	중요도	기술
1	대법원	2017후523	완성발명	완성 발명의 판단기준	'20 지재권	
2	특허법원	2018허4874	방법발명	시계열 순서 진보성 판단	'19 TOP 10	
3	대법원	2018후10800	BM발명	진보성	'20 TOP 10	
4	지방/고등	2014가합556560	선택발명	선택발명 관련 효과	'18 TOP 10	'11 48회
5	대법원	2019후10609	선택발명	상위개념이 공지된 화합물에 관한 진보성 판단 기준	최신	
6	대법원	2016후554	수지한정발명	수지한정을 포함한 결합발명의 진보성 판단	'19 지재권	
7	특허법원	2018나1350	수지한정발명	균등침해 여부 판단	'21 TOP 10	
8	지방/고등	2020카합20372	용도발명	권리범위와 특허 침해	'21 TOP 10	
9	대법원	2013후730,727	의약품도발명	명세서 기재요건	'16 TOP 10	'12 49회 '20 57회
10	전원합의체	2014후768	의약품도발명	투여용량, 용법 구성여부, 자유기술항변	'16 TOP 10	
11	대법원	2014후2702	의약품도발명	용법용량 발명의 '효과'와 진보성 판단	'18 TOP 10	
12	대법원	2016후502	의약품도발명	임상시험 결과와 진보성 판단	'20 TOP 10 '20 지재권	
13	특허법원	2019허4147	의약품도발명	임상시험계획서를 선행발명으로 한 의약품도발명의 신규성 및 병용요법의 진보성	'21 TOP 10	
14	대법원	2012다4763	직무발명	국제제판관할, 직무발명의 통상실시권 준거법	'16 TOP 10	
15	대법원	2014다220347	직무발명	사용자의 직무발명 미실시에도 불구하고 경쟁회사 배척을 이유로 사용자의 이익을 인정할 사례	'18 TOP 10	
16	서울중앙	2016가합559013	직무발명	신약물질에 관한 직무발명보상금청구	'19 TOP 10	

평석 및 해설을 통한 이해

【평석 및 해설】 의료행위 발명에 대한 우리나라 특허 실무상 취급

[1] 심사기준에 따르면 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하지 않는 유형으로 인간을 수술하거나 치료하거나 진단하는 방법의 발명, 즉 의료행위를 들고 있는데 이는 수술용 메스와 같은 의도기기를 이용하여 인간을 수술하거나 의약품을 사용하여 인간을 치료하는 방법을 말하며, 이화학적 측정 및 분석, 검사방법 등 각종 데이터를 수집하는 발명에 있어 임상적 판단을 포함하는 경우와 발명의 구성이 인체에 직접적이며 일시적이지 않은 영향을 주는 단계를 포함하는 경우에는 산업상 이용가능성이 없는 것으로 취급한다. 또한 청구항에 이와 같은 의료행위를 적어도 하나의 단계 또는 불가분의 구성요소로 포함하고 있는 방법의 발명은 불허하고 특허, 인체를 처치하는 방법이 치료효과와 미용효과와 같은 비치료 효과를 동시에 가지는 경우 치료효과와 비치료 효과를 구별 및 분리할 수 없는 방법은 치료방법으로 간주하여 산업상 이용할 수 있는 발명으로 인정하지 않는다.

[2] 한편 인간을 수술하거나 치료하거나 진단에 사용하기 위한 의도기거나 의약품 그 자체, 신규한 의도기기의 발명에 병행하는 의도기기의 작동방법 또는 의도기기를 위한 측정방법 발명이 그 구성에 인체와 의도기기 간의 상호작용 또는 실질적인 의료행위를 포함하는 경우를 제외하고는 산업상 이용 가능한 것으로 취급한다. 그밖에 소변, 태반, 모발, 손톱 등 인간으로부터 자연적으로 배출된 것이나 혈액, 피부, 세포종양, 조직 등 인간으로부터 채취된 것을 처리하는 방법이 의료행위와는 분리 가능한 별개의 단계로 이루어진 것 또는 단순히 데이터를 수집하는 방법에 대해서도 산업상 이용할 수 있는 발명에 해당하는 유형으로 보고 있다.

관련 판례 서술을 통한 단계적 학습

【관련판례】

[1] 대법원 1991.3.12. 선고 90후250 판결

사람의 질병을 진단, 치료, 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키는 의료행위에 관한 발명은 산업에 이용할 수 있는 발명이라 할 수 없으므로 특허를 받을 수 없는 것이다.

[2] 특허법원 2004.7.15. 선고 2003허6104 판결

모발의 왜이브방법에 관한 발명은 인체를 필수 구성요건으로 하지만, 의료행위가 아니라 미용행위에 해당한다 할 것이고 발명을 실행할 때 반드시 신체를 손상하거나 신체의 자유를 비인도적으로 구속하는 것이라고도 볼 수 없으므로 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 하거나 공중의 위생을 해할 염려가 있는 발명이라고도 할 수 없다.

[3] 대법원 2006.8.25. 선고 2005후1936 판결

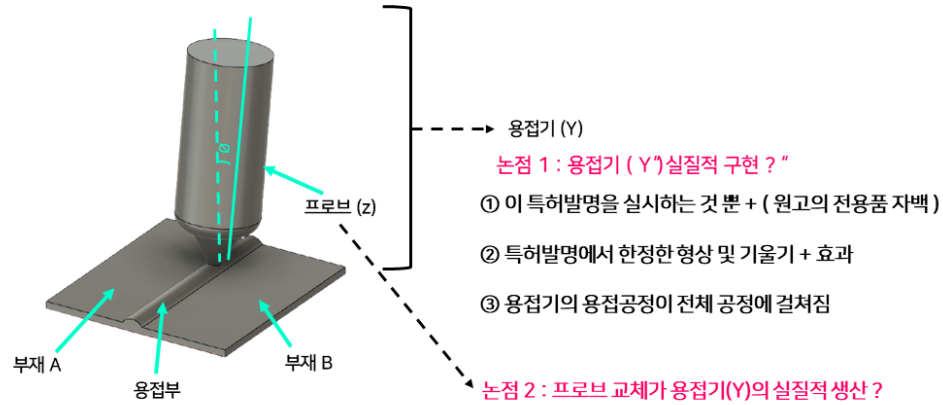
인간의 질병을 치료하는 방법이거나 적어도 치료를 위한 예비적 처치방법 또는 건강상태를 유지하기 위한 처치방법에 해당하는 발명은 산업상 이용가능성이 없어 특허를 받을 수 없다.

[4] 특허법원 2008.6.26. 선고 2007허13827 판결

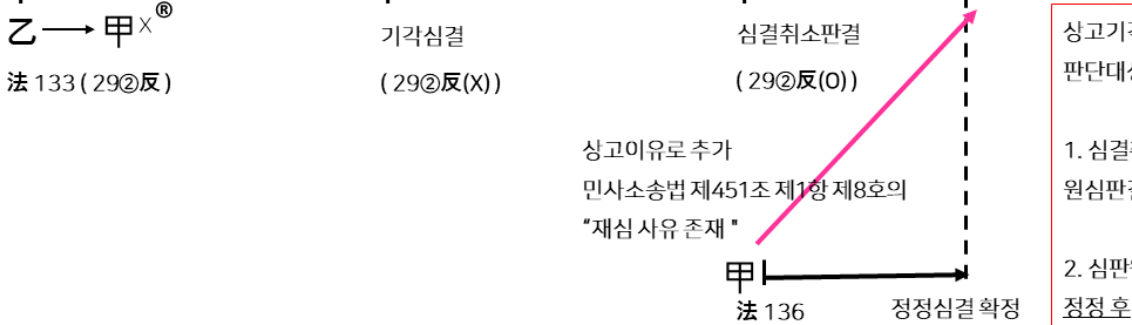
치료의 개념에는 치료방법뿐만 아니라 질병을 경감하고 예방하거나 건강을 증진시키기 위한 방법이 모두 포함되는 것이고 이 사건 출원발명은 사람의 질병을 치료하는 방법이거나, 적어도 치료를 위한 예비적 처치방법

교재 소개 - 정상 특허법 판례

사실관계 도식화를 통한 이해력 상승 도모 및
적정 분량의 답안 현출



- 용접기 (Y)
- 논점 1 : 용접기 (Y) 실질적 구현 ?
- ① 이 특허발명을 실시하는 것 뿐 + (원고의 전용품 자백)
 - ② 특허발명에서 한정된 형상 및 기술기 + 효과
 - ③ 용접기의 용접공정이 전체 공정에 걸쳐짐
- 프로브 (z)
- 논점 2 : 프로브 교체가 용접기(Y)의 실질적 생산 ?
- ① 프로브 자체 특허권 (X) → 자유로운 실시가능
 - ② 교체가 필요한 부품
 - ③ 용접기 (약 5억) vs 프로브 (5만원)
 - ④ 용접기의 헤드부 일부를 구성
- ① 전용품(Y)의 수리범주 :: 간접침해 X
- ② 전용품 '사용'도 아니고
프로브 자체 특허권 X :: 직접침해 X
- ③ 전용품의 확장성?



상고기각 ☆

판단대상: 점점전 명세서

1. 심결취소의 원심판결이 그대로 확정

2. 심판원에서 심리대상: 점점후 청구항 ☆

【답안현출】

1. 제163조를 바탕으로 한 일사부재리의 대상 해석

제163조는 단서규정에 “확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하며, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없는 것으로 해석된다.

2. 문제점

판례에 따르면 ‘동일증거’는 확정심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함된다. 따라서 ‘동일증거’에 해당하는지 여부를 판단하는 것은 심리를 거친 후, 적법요건을 판단하는 실체상의 적법요건인 바, 이에 따라 제163조의 단서의 예외로 보아야 하는지 문제된다.

3. 학설의 대립

- (1) 심판청구의 남용, 모순 저촉 등을 방지하고자 하는 일사부재리의 취지상, 제163조 단서의 예외에 해당하여 일사부재리 효력이 발생하는 확정심결이라는 견해
- (2) 심판청구권의 보장 및 대세효를 고려할 때, 일사부재리 효력이 발생하지 않는다는 견해

4. 원심 특허법원 判例의 태도

일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다고 보았다. (특2020허3584)

5. 대법원 判例의 태도

- 1) 종래의 각하심결에 대한 일사부재리 효력여부를 단서 규정 신설을 통해 명확히 한 점,
 - 2) 동일 증거 판단과정에서 본안 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하더라도 이는 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 실제심리가 이루어진 본안심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 해석범위를 넘어선다는 점,
 - 3) 일사부재리의 취지 및 심판청구권 보장, 대세적 효력 등을 고려할 때 적용범위를 확대하는 것은 정당 확되기 어렵다는 점을 들어
- 상기 제163조의 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리, 판단이 이루어진 후 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다고 하였다. (2021후100777)

교재 소개 - 정상 특허법 단문집 (무료배포)




교재 명	정상 특허법 단문집
발간 예정 일	강의 개강 시
저자	서상철
감수	장현욱
해당 강의	기본 강의, 기초 GS A, B, 사례 강의
교재 특징	<ul style="list-style-type: none"> • 단문 정리 40선 (매년 리뉴얼) • 단순 암기 단문 정리 • 이슈 및 모의고사 기출 단문 정리 • 짱돌 대비 단문 정리 • 최대 배점 10점 내 단문 정리

<15. 징벌적손해배상제도> [5]	
1. 의의 및 취지(法128②) [1.5]	타인의 특허권을 고의 침해하는 경우 법원이 손해액의 3배를 넘지 않는 범위에서 배상금의 지급을 명하는 제도로서, 개정법을 통해 지식재산 보호를 강화하고 악의적인 가해자의 형벌적 기능을 구현하기 위해 도입하였다.
2. 할설의 대립 [1]	i 특허권자의 실효적 보상을 담보할 수 있는 과가 있기에 긍정하는 견해와 ii 민.형사상 소가 우려되기에 부정하는 견해가 대립한다
3. 검토 [1.5]	지식재산 보호기반을 강화하는 측면에서 타가지기 때문에 본 규정 적용 시 법원은 손해액을 종합 고려하여 배상액을 판단해야 할
4. 적법한 경고장이 송달받은 경우 [1]	적법한 경고장이 송달된 경우 그 이후의 고의가 추정되는바 징벌적 손해배상제도는 받아 마땅한 가해자의 행위에 대한 배상

[목 차]	
01.	컴퓨터프로그램 발명 청구항 및 특허권으로 보호 시 장·단점
02.	인공지능(AI)의 발명자 성 인정 여부
03.	선출원주의 vs 확대된 선출원주의
04.	확대된 선출원주의의 취지
05.	제29조 제2항과 제42조 제3항의 통상의 기술자 비교
06.	임시명세서 제도
07.	명세서 또는 도면 기재범위(判例)
08.	독립항과 종속항 정의 및 기재실익
09.	발명의 단일성
10.	기능식 청구항의 필요성(입법취지), 한계, 결정기준(미국)
11.	직권보정제도
12.	분할출원 vs 변경출원
13.	보상금청구권
14.	재심사청구와 거절결정불복심판이 같이 청구된 경우 위급 (심사기준)
15.	거절결정불복심판 vs 재심사 및 재심사의 장점
16.	직권재심사제도
17.	특허권의 본질 및 소멸
18.	특허권 효력제한
19.	특허발명의 보호범위
20.	공소사실특정
21.	지식재산권에 관한 소의 범위

<16. 구체적 행위태양 제시의무> [4]	
1. 구체적 행위태양 제시 의무(法126조의2) [1]	특허권 등의 침해소송에서 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 부인하는 당사자는 구체적 행위태양을 제시해야 한다. 특허권자의 입증책임을 완화시키고 실효적 보호를 도모하기 위함이다.
2. 자료의 제출(法126조의2②,③) [2]	항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제기 있다고 주장하는 경우 그 주장의 당부를 판에 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만 자료 소지 정당한 이유가 있으면 그렇지 않다.(동조2항) 상을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무판단에 자료가 영업 비밀에 해당하더라도 정당한 이유 행위 태양을 제시하지 않는 경우 [1] 이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실



河 已 矢 音 官 頭 登 可
하 기 시 름 관 두 등 가

물 흐르듯 소리 없이 열심히 하면
높은 자리에 오를 수
있다.