특허법 기초GS A형 강의

강사 서 상 철
55회 변리사 합격
ssc082188@gmail.com

[강의 목표: 실전GS - 실전시험의 주춧돌이 되는 강의]

본 기초GS를 통해 기본기를 다져 추후 기초GS를 듣지 않고도 실전GS에 입문할 수 있도록 실력을 향상 시켜 드리겠습니다.

[정상 특허법을 통한 자세한 이론 및 판례 설명 - 타 기본서와 호환]

① 실전GS 및 실제시험에 도움이 될 수 있도록 정상특허법과 보충 자료를 이용하여 기본이론과 판례를 최대한 자세히 설명하겠습니다.
② 본 강의는 강사의 서브교제인 정상특허법으로 주된 수업이 진행되며 논점 형식으로 이루어진 기본서로 답안작성 효율을 극대화 할 것입니다.
③ 실전 시험의 가장 큰 연습문제라고 할 수 있는 기출문제 풀이 제공 및 수업시간 내 몇몇 문제들의 풀이를 통해 출제경향을 분석할 것입니다.
④ GS는 출제자인 강사가 직접 꼼꼼 하게 채점 및 첨삭할 것이며, 메일 등을 통해 개별적으로도 수험생활을 돕겠습니다.
⑤ 기초 B형이 CASE 풀이 및 기출풀이에 중점을 두고 있다면, A형의 경우 기본내용에 대해 조금 더 자세히 설명하며 주요단원에 대해서는 기출풀이도 진행할 예정입니다.

[진도표]

주	회차	쓰기	강의 진도
1주	1		서설, 발명 특허 받을 수 있는 발명, 특허를 받을 수 있는자 특허를 받을 수 있는 출원
	2	O	
2주	3		특허출원인의 이익을 위한 제도, 심사 특허권, 특허권의 침해
	4	O	
3주	5	O	특허권의 변동, 심판 총론 심판총론, 심판각론
	6	O	
4주	7	O	심판각론, 심결취소소송, 특허협력조약에 의한 국제출원
	8	O	

※ 강의내용은 강의진행상황에 맞추어 다소 변경될 수 있으며 필요에 따라 1회 정도 추가 보충수업이 진행될 수 있습니다.

[서상철 변리사 2차 특허법 기본 강의 교재 및 제공자료]

교 재		내 용
정상 특허법 [제1판] (1月 출간예정)		주요 논점 및 내용 본 수업의 주 교재 (수업 전 교재 미 발간 시 프린트 물로 제공)
16~20 10대 판례 및 최신판례		판례 원문형태 유지 4개년 판례 수험 최적화 편집 판결 내 판, 검, 사 분설 기재
10개년 기출문제 풀이		10개년 기출문제 풀이 제공
정상 특허법 단문집		특허 단문대비 30선 제공

[서상철 변리사 2020년 강의 계획표]

과목	주요내용	교 재	강의 예정일
기초GS A형	기본이론 - 관련판례 및 사례 - 기출문제 풀이 - 1시간 쓰기	(구매) 정상특허법 1판(단문집 포함) (제공) 16~20 10대 판례 + 주요판례	1月 개강 1月~4月
기초GS B형	사례집 문제풀이 판례분석 및 해설 기출문제 풀이	정상특허법사례 [제1판] (제공) 16~20 10대 + 주요판례 (제공) 정상특허법 단문집	완강(인강) (요청시 현강 재개강)
실전GS A형	실전문제 풀이(2시간)+강평 최신 대법원 판례 + 10대 판례 + 특강 + 전통A급 문제 위주	각자 기본서 (제공) 16~20 10대 + 주요판례 (제공) 정상특허법 단문집	1月 개강 1月~6月
실전GS B형 (예정)	실전문제 풀이(2시간)+강평 최신 대법원 판례 + 20년 10대 판례 + 최신 특강 위주	각자 기본서 (제공) 16~20 10대 + 주요판례 (제공) 정상특허법 단문집	5月 개강 5月~6月
콜라보	(상표)김성원 변리사와 美시리즈 '美친 콜라보' 계획 중	각자 기본서 (제공) 16~20 10대 + 주요판례 (제공) 정상특허법 단문집	5月 개강 5月~6月

[정상특허법 양식 샘플 - 최종디자인]

소 단 원	기 출									
	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56
제1편 특허권 총론										
01. 특허권 의의 본질 소멸										
02. 특허료 납부 및 보전										
03. 존속기간연장등록출원										
04. 특허법상 실시								o		o
05. 특허권의 효력 및 제한	o						o			o
06. 특허발명 보호범위										
07. 하자 및 항변					o		o		o	o
제2편 특허권의 침해										
08. 특허권 침해 일반					o					
09. 침해에 대한 구제					o		o			
10. 손해배상청구					o		o	o		
11. 법칙규정										
12. 균등침해			o		o					
13. 의식적 제외										
14. 간접침해		o			o		o	o		o
15. 이용관계										
16. 생략침해			o							
17. 우회침해										
18. P.T(NPEs)										
19. 표준특허 FRAND 선언								o		
제3편 변동 및 실시권										
20특허권 이전 및 공유							o			
21 전용 및 통상실시권				o						
22 법정실시권										
23 선사용권										o
24 중용권	o									o
25 강제실시권	o									

14 간접침해

제127 [침해로 보는 행위]
다음 각 호의 구분에 따른 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.
1. 특허가 물건의 발명인 경우: 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위

공부의 기본이되는 법조문 및 일반론 게재

【#1. 의의 및 취지(法127)】

무체재산권은 점유 불가하여 그 침해가 용이한 점 및 침해사실의 발견 및 입증이 곤란하므로 특허권자의 실효적 보호 위하여 직접침해의 전단계로서 그대로 방치할 경우 침해의 개연성 높은 행위에 대해 간접침해로 규정하였다.

【#2. 성립요건】

i 특허권이 유효하게 존재하고 ii 정당권원 없는 자가 iii 전용품을 iv 업으로 v 실시해야 하며 vi 고의를 요하지 않고 vii 직접침해를 전제로 하지 않는다.

답안작성에 용이하도록 단원별 주요부분 논점화 공부전략

논점 1 ▸ 공용성 - 특허발명의 '생산 또는 실시'에 사용될 것

Ⅰ. 法127의 '생산'의 의미

[判例] 특허**발**명의 **구**성요소의 **일**부를 **결**여한 물건을 사용하여 특허발명의 **모**든 **구**성요소를 충족하는 물건을 새로 만들어 내는 모든 행위 의미하며 반드시 **공**업적 생산에 한하지 않고 **가**공, **조**립, **수**리 등의 행위도 포함한다. (2007후3356)

탑10, 및 최신판례 표기 및 기출 표기

Ⅱ. 반제품 수출

1. 반제품 수출행위의 경우 - 속지주의 원칙

기출 53회

(1) 判例의 태도 (16' Top10 [#1])

[判例] 특허권의 속지주의 원칙 상 물건의 발명에 관하여 물건의 실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서 효력을 미치는 점을 고려할 때, 法127에서 규정한 생산이란 '국내'에서의 생산을 의미한다고 보아야 하므로 생산이 모두 '국외'에서 일어난 경우에는 그 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립되지 않는다. (2014다42110)

(2) 검토

독립설에 의할 경우 간접침해는 직접침해와 별개로 성립할 수 있는 것이지만 이는 속지주의를 포함하는 특허법의 대원칙이 전제된 경우에 한해 판단해야 할 것인바, 判例가 일응 타당하다.

2. 속지주의 원칙에도 불구하고 침해 인정의 예외

(1) 判例의 태도 (19' 대법원 최신判例)

[判例] ⅰ국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 **주**요 구성을 모두 갖춘 **반**제품이 생산되고, ⅱ이것이 하나의 **주**체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 **예**정되어 있으며, ⅲ그와 같은 가공·조립이 극히 **사**소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 반제품의 **생**산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 **결**합한 일체로서 가지는 작용**효**과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한다. (2019다222782)

(2) 검토

반제품의 생산만으로도 특허발명의 각 구성요소가 유기적으로 결합한 일체로서 가지는 작용효과를 구현할 수 있는 상태에 이르렀다면, 예외적으로 국내에서 특허발명의 실시 제품이 생산된 것과 같이 보는 것이 특허권의 실질적 보호에 부합한바 判例의 태도가 타당하다.

논점 2 ▸ 전용성 - 특허발명의 생산 또는 실시'에만' 사용될 것 51회 53회

Ⅰ. 타용도의 판단기준

1. 학설의 대립 - 엄격설 / 사용가능성설 / 사용사실설
2. 判例의 태도

[判例] **경**제적, **상**업적, **실**용적 사용**사**실 또는 **확**실한 사용 가능성을 의미하고 확인대상발명이 막연히 특허발명 실시물건 이외 물건에 사용될 **가**능성 있다는 것만으로 특허발명 권리범위를 벗어날 수 없다고 판시하였다. (20073356)

3. 검토

엄격설은 간접침해를 인정하는 취지 몰각될 우려 있고, 사용가능성이란 개념은 그것이 언제 현실화될지 불명확한 것이므로, 객관적인 경제적, 상업적, 실용적 사용사실 요구하는 判例의 사용사실설이 타당하다.

Ⅱ. 타용도 유무의 판단시점

1. 손해배상청구 - 침해시
2. 침해금지청구 - 사실심 변론 종결 시 -> 현재 또는 미래의 침해행위를 금지시키는 것
3. 권리범위확인심판 - 심결시
4. 심결취소소송 - 심결시

Ⅲ. 타용도의 입증책임

1. 判例의 태도

(1) [判例] 간접침해에 대한 규정은 금지청구권 등의 권리발생 요건에 관한 것으로 특허권자에게 입증책임이 있다. (98후2580)

(2) [判例] 물건이 그 자체로 범용성이 있는 물건이 아닌 한 등록고안 물품의 생산에 사용된다는 점이 증명된 상태에서는 공평의 원칙상 침해자가 타용도를 가진다는 취지의 구체적이고 합리적인 주장을 하는 경우에 비로소 실용신안권자의 입증책임이 현실화된다고 보아 이러한 경우에야 특허권자가 타용도

가 없음을 증명해야 한다. (2016허7305)

2. 검토

타용도가 존재하지 않는다는 사실을 입증하는 것이 상당히 곤란하고 침해자가 물건의 용도를 보다 용이하게 파악할 가능성이 높은바, 타용도 존재의 주장책임을 침해자에게 부담시키되, 타용도 부존재에 대한 증명책임은 특허권자에게 부담시킨 것은 타당하다.

논점 3 ▸ 소모품인 경우 전용품 인정여부

1. 判例의 태도

[判例] 소모품이더라도 발명의 i **본**질적 구성요소에 해당하고, ii **타**용도가 없으며, iii **일**반적으로 쉽게 구할 수 없는 물품이고, iv소모품의 **교**체가 예정되어 있고, v특허권자 측에서 그러한 부품을 **따**로 제조, 판매하고 있는 경우라면 전용품에 해당한다.

2. 검토

본질적인 구성을 교체하는 것은 실질적으로 특허품의 재생산에 해당하고 소모품의 판매자는 소비자를 통해 침해를 발생시키므로 특허권자 실효적 보호를 위해 判例가 타당하다.

논점 4 ▸ 새로운 구성이 결합된 경우 54회

1. 判例의 태도

[判例] 확인대상발명의 감광드럼카트리지가 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상 확인대상발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 폐토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도 간접침해 성립에는 아무런 지장이 없다. (98후2580)

2. 검토

침해 확인대상발명이 물건의 생산에만 사용하는 물건에 해당하는 이상 추가된 기술구성 자체에 특허성이 있는 것이 인정되더라도 간접침해임에는 변함이 없음이 타당하다.

논점 5 ▸ 직접침해를 전제로 하는지 여부 51회

1. 학설의 대립

(1) [독립설] – 법문의 문리적 해석 및 특허권 보호의 입법 취지를 고려할 때, 간접침해 규정에서 정한 요건 충족시 특허권 침해 성립하고 직접침해의 존재는 문제로 되지 않는다.

(2) [종속설] – 직접침해의 상당한 가능성 요구되지 않는다고 해석하면 청구범위 초월한 효력범위 인정하는 부당한 결과 되는 점에서 적어도 직접침해 상당한 가능성은 존재하여야 한다.

2. 判例의 태도

[判例] i 토너 카트리지의 생산 및 판매행위에 대하여 그것이 장착되는 레이저 프린터에 관한 특허권에 대한 간접침해의 성립 인정하는데, ii 레이저 프린터에 소모품인 카트리지를 장착하는 것이 개인적 또는 가정적 생산에 해당하여 특허권에 대한 직접침해로 되지 않는다고 볼 여지가 많은 점에서 독립설을 전제한

제10장 단문정리

단순암기 필요 부분 단문화

단 문	
01. 특허 vs 노하우	17. 공소사실특정
02. 확대된 선출원주의 취지	18. 허위표시의 죄
03. 선출원주의 vs 확대된 선출원주의	19. 특허괴물
04. 독립항과 종속항 정의 및 기재실익	20. 유연한규준설에 대한 비판적 견해
05. 발명의 단일성	21. 실시권의 유형 및 특징
06. 명세서 또는 도면 기재범위(判例)	22. 독점적 통상실시권
07. 분할출원 vs 변경출원	23. 무효심판 vs 취소신청
08. 거절결정불복심판 vs 재심사	24. 권리범위확인심판 vs 침해소송
09. 직권보정제도	25. 권리범위확인심판 존폐론
10. 직권재심사제도	26. 권리범위확인심판에서 자유기술항변 인정·불인정 논거
11. 보상금청구권	
12. 특허권의 본질 및 소멸	27. 정정심판 vs 정정
13. 특허발명의 보호범위	28. 국제조사 vs 국제예비심사
14. 특허권 효력제한	29. PCT 제19조 vs 제34조 보정
15. 징벌적손해배상제도	30. 원문주의 vs 번역문주의
16. 구체적 행위태양 제시의무	

19 특허괴물 [6]

1. 정의 및 **특**징 [1]

스스로 제조하지 않으면서 공격적 특허권의 취득과 집행을 통해 로열티 수입을 얻는 것을 주목적으로 하는 특허권 관리회사를 의미하며 소프트웨어 관련 기술처럼 큰 자본투자 없이도 특허취득이 가능한 분야에 집중된다.

2. Patent Troll에 대한 **평**가 [2]

(1) 긍정적 평가

i **개**인발명가의 **시**장진입이 용이해지며 ii **새**로운 발명에 대한 **인**센티브 제공을 통한 기술발전의 촉진 및 iii **신**기술의 **라**이센싱을 촉진한다.

(2) 부정적 평가

i 특허제품의 생산비의 **증**가, ii 특허침해소송 등 특허소송의 **난**무 및 iii 발명의 불실시로 인한 기술발전 **저**해가 우려된다.

3. 현행법상 **대**응책 및 **입**법론 [3]

(1) 특허권의 효력제한 논의

특허권을 채권적 권리로 약화시키자는 주장 그리고 권리남용으로 해결하자는 주장이 있다.

(2) 다른 대응 방안

실시업체가 특허침해**보**험, 펀드, 특허**풀** 등을 구성하여 공동으로 대응가능 하며 입법기관은 특허괴물**전**담기관 설립 및 제3자 보호 위한 **입**법 등이 가능하다. 또한 **통**상실시권허여심판(法138)을 청구하여 강제실시권을 취득하거나, 실시권 관련 규정 **보**완 및 法107 **재**정의 적용요건을 다소 완화하는 방안 등이 있을 것이다.

20 유연한규준설에 대한 비판적 견해 [3]

1. 判例의 태도인 유연한규준설은 출원인의 정확한 의사에 합치된다는 점에서는 실체적 관점에서 유리하지만,
2. 출원인의 주장, 진술, 청구항 축소 등에서 출원인이 모호한 주장, 청구항 한정에 기대어 최초 의도와 달리 주장할 수 있어 제 3자의 **예**측가능성 및 법적 **안**정성을 해치고,
3. 나아가 특허**무**효율을 낮추려는 특허심판원 및 법원의 최근 경향과 맞물려 특허권자가 **악**용할 소지도 존재한다.
4. 따라서 실질적 의사를 중시하더라도 특허권자 의사가 정확하게 확인되지 않았을 경우 형식적인 이력을 중심으로 판단하는 것이 바람직하다고 생각된다.