



# 특허법 실전G/S A형

(10대 판례, 최신판례, 전통A급 문제, 기존 특강 위주)

강사 서 상 철

55회 변리사 합격

ssc082188@gmail.com

## [강의 목표: 평범한 머리를 가진 수험생들이여 모여라!]

실전 A형은 전통적인 A급 문제 및 출제가 유력한 10대 판례·주요판례 등의 주요논점들을 문제화하여 정제된 표현으로 답안지를 작성하는 것을 목표로 합니다.

## [강의 특징: 발표 전날 밤, 마음 편히 잠들 수 있을 수 있도록 돕겠습니다.]

- ① 2시간 동안 답안을 작성하고 강평을 합니다. 3주 내지 4주 1회독 기준으로 제출범위를 조절하여 예습 및 복습에 있어 효율성을 극대화 시킵니다.
- ② 정확한 이해와 효율적인 암기를 돕기 위해 직접 제작한 보충자료, 필수판례 및 단문에 관한 자료를 2차 답안지에 채울 분량으로 제공합니다.
- ③ 실제 시험과 유사한 난이도의 문제로 답안 작성을 연습합니다. 출제자인 강사가 직접 꼼꼼하게 채점 및 첨삭할 것이며, 메일 등을 통해 개별적으로도 수험생활을 돕겠습니다.
- ④ 강평 시, 해당 논점 관련 기출 된 주요 문제에 대해서는 실제 어떤 형식으로 기출이력이 있는지, 제출자의 의도가 무엇인지 파악하는 시간을 갖도록 하겠습니다.

## [진도표]

| 주  | 회차 | 쓰기 | 강의 진도                   |
|----|----|----|-------------------------|
| 1주 | 1  | ○  | 서설, 발명, 특허요건(者, 발명, 출원) |
|    | 2  | ○  |                         |
| 2주 | 3  | ○  | 이익제도, 심사, 특허권(총론, 침해)   |
|    | 4  | ○  |                         |
| 3주 | 5  | ○  | 특허권(실시권), 심판, 소송, PCT   |
|    | 6  | ○  |                         |
| 4주 | 7  | ○  | 전 범위                    |
|    | 8  | ○  |                         |

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

※ 문제는 되도록 해당 범위를 벗어나지 않도록 출제하였으나, 필요사항에 따라 이후 진도의 논점이 추가될 수 있으며, 진도는 누적된다고 생각하시기 바랍니다.

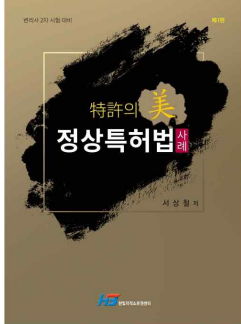
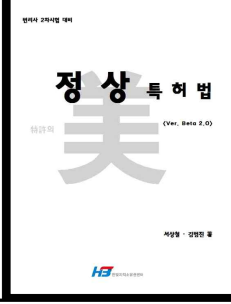
[서상철 변리사 2020년 강의 계획표]

| 과목         | 주요내용                                                       | 교 재                                                      | 강의 예정일           |
|------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|
| 기초GS<br>A형 | 기본이론 - 관련판례 및 사례 -<br>기출문제 풀이 - 1시간 쓰기                     | 정상특허법 1판(단문집 포함)<br>(제공) 16~20 10대 판례 + 주요판례             | 6月~7月            |
| 기초GS<br>B형 | 사례집 문제풀이<br>판례분석 및 해설<br>기출문제 풀이                           | 정상특허법사례 [제1판]<br>(제공) 16~20 10대 + 주요판례<br>(제공) 정상특허법 단문집 | 현강종료<br>(인강)     |
| 실전GS<br>A형 | 실전문제 풀이(2시간)+강평<br>최신 대법원 판례 + 10대 판례 +<br>특강 + 전통A급 문제 위주 | 각자 기본서<br>(제공) 16~20 10대 + 주요판례<br>(제공) 정상특허법 단문집        | 현강 재개강<br>(인강개시) |
| 실전GS<br>B형 | 실전문제 풀이(2시간)+강평<br>최신 대법원 판례 + 20년 10대 판례<br>+ 최신 특강 위주    | 각자 기본서<br>(제공) 16~20 10대 + 주요판례<br>(제공) 정상특허법 단문집        | 6月 개강<br>6月~9月   |
| 콜라보        | (상표)김세원 변리사와<br>美시리즈 '美친 콜라보'                              | 각자 기본서<br>(제공) 16~20 10대 + 주요판례<br>(제공) 정상특허법 단문집        | 8月 개강<br>8月~9月   |

[서상철 변리사 GS 수업 中 기출예상 논점 제공 (19년 56회 대비)]

1. 존속기간 연장등록 출원 미등록통상실시권자 및 95조 관련 대법원 판례
2. 실시권자의 무효심판 청구
3. 특허무효심판 확정 후 실시료 반환 여부 (56회 기출) - 19년 실전 GS 제출
4. 침해소송 중 소극적 권리범위확인심판 확인의 이익
5. 소권범 중 확인대상발명과 실시발명이 다른 경우 (56회 기출 유사) - 19년 실전 GS 제출
6. 소진이론 / 단순방법 발명의 소진이론/실질적 구현여부 판단기준 (56회 기출) - 19년 실전 GS 제출
7. 간접침해 - 직접침해관련 독립설과 종속설
8. 간접침해 - 토너카트리지 및 반제품
9. 의약용도발명 + 공동발명자+ 산업상이용가능성
10. 균등론 정정에 의한 의식적 제외 및 금반언 법리 / 정정의 객관적 범위
11. 우선권주장 불인정 관련 판례 및 사안 (56회 기출 / 분할출원)
12. 조약우선권 주장 동일성 판단기준
13. 실시권자 의뢰 전용품 제3자의 간접침해 여부 (56회 기출) - 19년 실전 GS 제출

[서상철 변리사 2차 특허법 기본 강의 교재 및 제공자료]

| 교 재                    |                                                                                     | 내 용                                                  |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 정상 특허법<br>[제1판]        |    | 2차 기본이론<br>단문집                                       |
| 정상 특허법<br>사례집<br>[제1판] |   | 기출문제 10개년 39문제<br>사례문제 81문제                          |
| 16~20 10대 판례<br>및 최신판례 |  | 판례 원문형태 유지<br>4개년 판례 수험 최적화 편집<br>판결 내 판, 검, 사 분설 기재 |
| 10개년 기출문제<br>풀이        |  | 10개년 기출문제 풀이 제공                                      |
| 정상 특허법<br>단문집          |  | 특허 단문대비 30선 제공                                       |



제127 [침해로 보는 행위]

다음 각 호의 구분에 따른 행위를 일로서 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 청약에 하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우: 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약에 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 입증에 곤란하므로 특허권자의 실효적 보호 위하여 직접침해의 전단계로서 그대로 방지할 경우 침해의 개연성 높은 행위에 대해 간접침해로 규정하였다.

【#2. 성립요건】

i 특허권이 유효하게 존재하고 ii 정당권원 없는 자가 iii전용품을 iv업으로 v 실시해야 하며 vi고의를 요하지 않고 vii직접침해를 전제로 하지 않는다.

답안작성에 용이하도록 단원  
별 주요부분 논점화 공부전략

논점 1 • 공용성 - 특허발명의 '생산 또는 실시'에 사용될 것

I. 法127의 '생산'의 의미

[判例] 특허발명의 구성요소의 일부를 결여한 물건을 사용하여 특허발명의 모든 구성요소를 충족하는 물건을 새로 만들어 내는 모든 행위 의미하며 반드시 공업적 생산에 한하지 않고 가공, 조립, 수리 등의 행위도 포함한다. (2007후3356)

답10, 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 일용 타당하다.

특허의 美

2. 속지주의 원칙에도 불구하고 침해 인정의 예외

(1) 判例의 태도 (19' 대법원 최신判例)

[判例] i 국내에서 특허발명의 실시를 위한 부품 또는 구성 전부가 생산되거나 대부분의 생산단계를 마쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고, ii 이것이 하나의 주체에게 수출되어 마지막 단계의 가공·조립이 이루어질 것이 예정되어 있으며, iii 그와 같은 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 위와 같은 부품 전체의 생산 또는 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 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 - 업적설 / 사용가능성설 / 사용사실설

2. 判例의 태도

[判例] 경제적, 상업적, 실용적 사용사실 또는 확실한 사용 가능성을 의미하고 확인대상발명이 막연히 특허발명 실시불건 이의 물건에 사용될 가능성 있다는 것만으로 특허발명 권리범위를 벗어날 수 없다고 판시하였다. (20073356)

3. 검토

업적설은 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 경우에도 특허권자가 타용도

PATENT LAW

가 없음을 증명해야 한다. (2016허7305)

2. 검토

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

논점 3 ▶ 소모품인 경우 전용품 인정여부

1. 判例의 태도

[判例] 소모품이더라도 발명의 i 본질적 구성요소에 해당하고, ii 타용도가 없으며, iii 일반적으로 쉽게 구할 수 없는 물품이고, iv 소모품의 교체가 예정되어 있고, v 특허권자 측에서 그러한 부품을 따로 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 감광드럼카트리지에 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상 확인대상발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 패턴 회수부를 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             | 27. 정정심판 vs 정정                  |
| 12. 특허권의 본질 및 소멸       | 28. 국제프사 vs 국제예비심사              |
| 13. 특허발명의 보호범위         | 29. PCT 제19조 vs 제34조 보정         |
| 14. 특허권 효력제한           | 30. 원문주의 vs 번역문주의               |
| 15. 징벌적손해배상제도          |                                 |
| 16. 구체적 행위태양 제시의무      |                                 |

1. 정의 및 특징 [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 평가 [2]

(1) 긍정적 평가

i 개인발명가의 시장진입이 용이해지며 ii 새로운 발명에 대한 인센티브 제공을 통한 기술발전의 촉진 및 iii 신기술의 라이선싱을 촉진한다.

(2) 부정적 평가

i 특허제품의 생산비의 증가, ii 특허침해소송 등 특허소송의 난무 및 iii 발명의 불실시로 인한 기술발전 저해가 우려된다.

3. 현행법상 대응책 및 입법론 [3]

(1) 특허권의 효력제한 논의

특허권을 채권적 권리로 약화시키자는 주장 그리고 권리남용으로 해결하자는 주장이 있다.

(2) 다른 대응 방안

실시업체가 특허침해보험, 펀드, 특허풀 등을 구성하여 공동으로 대응가능 하며 입법기관은 특허괴물전담 기관 설립 및 제3자 보호 위한 입법 등이 가능하다. 또한 통상실시권허여심판(法138)을 청구하여 강제실시권을 취득하거나, 실시권 관련 규정 보완 및 法107 재정의 적용요건을 다소 완화하는 방안 등이 있을 것이다.

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 예측가능성 및 법적 안정성을 해치고,
3. 나아가 특허무효율을 낮추려는 특허심판원 및 법원의 최근 경향과 맞물려 특허권자가 악용할 소지도 존재한다.
4. 따라서 실질적 의사를 중시하더라도 특허권자 의사가 정확하게 확인되지 않았을 경우 형식적인 이력을 중심으로 판단하는 것이 바람직하다고 생각된다.