



특허법 기초GS A형 강의

강사 서 상 철

55회 변리사 합격

ssc082188@gmail.com

[강의 목표: 실전GS - 실전시험의 주춧돌이 되는 강의]

기초GS를 통해 특허법의 기본기를 다져 원활하게 실전GS에 입문할 수 있도록, 실력을 향상 시켜 드리겠습니다.

[정상 특허법을 통한 자세한 이론 및 판례 설명]

- ① 실전GS 및 실제시험에 도움이 될 수 있도록 정상특허법과 판례 및 단문 보충 자료를 이용하여 기본이론과 판례를 최대한 자세히 설명하겠습니다.
- ② 본 강의는 강사의 기본서 정상특허법으로 주된 수업이 진행되며 논점 형식으로 이루어진 기본서 형태로 답안작성 효율을 극대화 할 것입니다.
- ③ 애매모호한 기초강의와 기본강의의 경계를 허물고, 수험생들의 효율적인 학습 및 강의수강을 위해 이론을 늘리고 쓰기를 4회로 줄이되, 보충문제를 제공합니다.
- ④ 기초 GS는 출제자인 강사가 직접 꼼꼼 하게 채점 및 첨삭할 것이며, 메일 등을 통해 개별적으로도 수험생활을 돕겠습니다.
- ⑤ 오로지 이론만을 다루는 기본강의는 코로나로 인한 비대면 강의 시, 온라인 개강될 것이나 수험생 분들은 기초 또는 기본 중 택일적으로 선택하여 강의를 수강하시면 됩니다. 모자란 문제풀이나 기출문제에 대한 분석은 사례강의를 통해 꼼꼼하고 자세하게 진행할 예정입니다.

[진도표]

주	회차	쓰기	강의 진도
1주	1	X	서설, 발명 특허 받을 수 있는 발명, 특허를 받을 수 있는자 특허를 받을 수 있는 출원
	2	O	
2주	3	X	특허출원인의 이익을 위한 제도, 심사 특허권, 특허권의 침해
	4	O	
3주	5	X	특허권의 변동, 심판 총론 심판총론, 심판각론
	6	O	
4주	7	X	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 2021년 강의 계획표]

1. 개설 강의

과목	주요내용
기본 강의	기본이론 - 관련판례 - 쓰기 없음
기초 GS	기본이론 - 관련판례 - 1시간 쓰기
사례 강의	사례집 문제풀이 관련 주요 판례 설명 11개년 기출문제 풀이
실전 GS	실전문제 풀이(2시간)+강평 최신 대법원 판례 + 10대 판례 + 특강 + 전통A급 문제 위주
콜라보	(상표)김세원 변리사와 美시리즈 '美친 콜라보' 최신 특강 및 트렌드, 이슈문제, 수험 기간 중 판시된 최신판례
기출분석 (무료)	최근 6개년 기출 경향, 의도 파악 및 분석, 답안 목차 제공 (1일 강의) (11개년 답안의 상세한 풀이와 답안 전문은 사례집 및 사례강의에 포함)
판례특강	16-21 10대판례 및 최근 대법원 및 주요판례 위주 (1일 강의)
최종정리	예상논점 최종정리 (1일 강의)

2. 강의 계획

	1월	2월	3월	4월	5월	6월	7월
기본	*비대면시						
기초				*영상강의			
사례							
실전				*영상강의			
콜라보							2주 속성
기출분석							
판례특강							
최종정리							

3. 추천 커리큘럼

대상		커리큘럼
기득 짜수 차	이론, 개념 및 암기상태가 부실하여 특허법을 1회 독하고자 하는 수강생	기본 - 사례 - 실전 - 콜라보 기초 - 사례 - 실전 - 콜라보
	특허법에 대한 이론과 개념, 그리고 암기 등이 어느 정도 되어있으나 논점 캐치 및 답안작성이 미흡하거나 문제풀이가 부족한 수강생	사례 - 실전 - 콜라보
동차 출수 차	1차 시험을 치르고 시간이 부족한 수강생	기초 - 실전 - 콜라보(택)

4. 최적화 교재 - 기본서와 사례 중심 + 참고자료만으로 2차대비 완성

- (1) 1. 정상특허법 기본서 + 2. 정상특허법 사례 + 3. 판례 및 단문 보충자료(참고)
- (2) 2차 시험 관련 1)자료의 최적화된 양과 질로 2)최적화된 특허 수험 범위 내 3)최적화된 공부효율 및 4) **최대**의 점수획득을 도모

[서상철 변리사 Class 中 소정의 성과]

1. 제56회 기출 대비 비교

1. 특허무효심판 확정 후 실시료 반환 여부 (56회 기출) - 19년 실전 GS A
2. 소권법 중 확인대상발명과 실시발명이 다른 경우 (56회 기출 유사) - 19년 실전 GS A
3. 소진이론 / 단순방법 발명의 소진이론/실질적 구현여부 판단기준 (56회 기출) - 19년 실전 GS A
4. 우선권주장 불인정 관련 판례 및 사안 (56회 기출 / 분할출원) - 최종논점 제공자료
5. 실시권자 의뢰 전용품 제3자의 간접침해 여부 (56회 기출) - 19년 실전 GS A

2. 제57회 기출 대비 비교

* 제57회 시험의 경우 문제가 러프하기 때문에, 小 논점 제외 大 논점 위주로 선별함

[문제1] 설문 (2) (구성요소완비 원칙과 속지주의의 예외 및 과실의 추정)

丁의 행위가 甲의 특허권 보호범위에 속하는지 여부를 설명하고, 丁이 특허법 제130조(과실의 추정)상 과실이 없다고 하기 위하여 입증해야 하는 사항에 대하여 설명하시오. (8점) -> 실전 GS A형 4회 문제1

[문제2]

설문 (1) (제38조 제4항과 국내우선권주장)

특허청장은 후출원의 출원시점에서 출원인과 우선권주장의 기초가 된 선출원의 출원인이 일치하지 않는다는 이유로 우선권주장을 무효로 하는 처분을 하였다. 특허청장의 무효처분의 타당성에 관하여 대법원 판례를 중심으로 논하시오. (10점) -> 실전 GS A형 6회 문제1, 콜라보 1회 문제4

설문(2) 균등침해 요건 중 제3요건 관련 '용이성'

甲의 특허침해소송에 대한 戊의 법적 대응조치에 관하여 설명하시오. (10점) -> 실전 GS B형 3회 문제 2

[문제3]

설문(1) (무권리자출원 및 조치)

열화상 카메라와 관련된 자료를 부정한 방법으로 입수하여 甲의 특허출원보다 먼저 특허출원하였다면 甲이 취할 수 있는 특허법상의 조치에 대하여 설명하시오. (8점) -> 실전 GS A형 3회 문제1, 실전 GS B형 3회 문제1

설문(3) (이용관계 및 통상실시권허여심판 등)

丁이 [관상(觀相)을 보는 카메라 발명A']를 실시하기 위한 조치에 대하여 설명하시오. (9점) -> 실전 GS A형 4회 문제1, 콜라보 7회 문제3

[문제4] 설문 (3) (청구항 형태 및 의약용도발명인 경우)

본 의견제출통지서상의 거절이유를 해소하고 또한 위 공동발명에 대하여 특허를 받기 위하여 공동출원인이 취할 수 있는 특허법상의 모든 수단 및 그 이유를 설명하시오. (10점) -> 실전 GS A형 1회 문제1, B형 1회 문제1, 콜라보 7회 문제1

[서상철 변리사 2차 특허법 강의 교재 및 제공자료]

교 재	내 용	
<p>정상 특허법 [제2판]</p>		<p>2차 기본이론 *Class: 기본, 기초, 실전, 콜라보</p>
<p>정상 특허법 사례집 [제2판]</p>		<p>기출문제 11개년 43문제 포함 총 135문제 모의고사 / 트렌드 문제 포함 *Class: 사례</p>
<p>16~21 10대 판례 및 최신판례 (리뉴얼)</p>		<p>판례 원문형태 유지 6개년 판례 수험 최적화 편집 답안 작성용 틀(분량) 제공 *Class: 기본, 기초, 실전, 사례, 콜라보</p>
<p>정상 특허법 단문집(리뉴얼)</p>		<p>특허 단문대비 *Class: 기본, 기초, 실전, 사례, 콜라보</p>

- * 최신판례 자료와 단문집은 상기 어느 수업시간이라도 무료로 제공될 예정입니다.(단 57회 대비 시즌처럼 수요가 많거나, 2차 시즌기에 접어드는 경우, 학원사정에 의해 스프링 제본하여 판매될 수 있습니다. - 감사 수익율 0%)
- * 판례 보충자료는 21회 10대 판례를 비롯하여, 58회 시즌 내내 리뉴얼이 됩니다. 수강자분들께는 57회 대비 시즌과 같이 메일로 추록본을 보내드릴 예정입니다.)
- * 정상특허법 기본서에 있는 단문집을 삭제하고 보충자료 단문집만 제공하여 자료의 획일화 및 휴대용이성을 도모하였습니다.

[서상철 변리사 2차 특허법 강의 교재 및 Sample]

1. 기본서

목차 및 기출 현황 반영해서
효율적인 공부 도모

제6장 특허권

소 단 형	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								○		○
05. 특허권의 효력 및 제한	○						○	○		○
06. 특허법명 보호법위										
07. 하자 및 항변					○		○		○	○
제2편 특허권의 침해										
08. 특허권 침해 일반					○					
09. 침해에 대한 구제					○		○			
10. 손해배상청구					○		○	○		
11. 발명규정										
12. 균등침해			○		○					
13. 의식적 제외										
14. 간접침해		○			○		○	○		○
15. 이용관계										
16. 삼리침해			○							
17. 우회침해										
18. P.T(NPEs)										
19. 표준특허 FRAND 선언								○		
제3편 변동 및 실시권										
20. 특허권 이전 및 공유							○			
21. 전용 및 독점실시권				○						
22. 법정실시권										
23. 선사용권										○
24. 중용권	○									○
25. 강제실시권	○									

PATENT LAW

14

간접침해

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 입증의 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 iii 전용품을 iv 업으로 v 실시해야 하며 vi 고의를 요하지 않고 vii 이익침해를 인정되 하지 않는다.

답안작성에 용이하도록 단원 별 주요부분 논점화 공부전략

논점 | 효용성 - 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 실시 에 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 의한 경우 간접침해는 직접침해와 별개로 성립할 수 있는 것이지만 이는 속지주의를 포함하는 특허법의 대원칙이 전제된 경우에 한해 판단해야 할 것인바, 判例가 일용 타당하다.

2. 사례집

제 2 권

목 차

제1장 · 서설 1

01. 주소 [20] 2
 02. 권리능력 [30] 6
 03. 절차 [20] 10

제2장 · 발명 15

제1절 발명총론

01. 발명의 성립성 [20] 16
 02. 미완성발명 [20] 20
 03. 방법발명 [30] 23

제2절 특유발명

04. EM발명 [30] 28
 05. 컴퓨터프로그램발명 [30] 32
 06. 선택발명 [30] 38
 07. 수치한정발명 [20] 43
 08. 파라미터발명 [20] 47
 09. 선택 수치 파라미터 발명 [30] 50
 10. 미생물발명 [20] 54
 11. 의약품도발명 1 [20] 57
 12. 의약품도발명 2 [20] 62

제3장 · 특허요건 67

제1절 특허를 받을 수 있는 자

01. 공동발명 [20] 68
 02. 공동발명 + 발명자 [20] 72
 03. 공동 + 직무 발명 [30] 76
 04. 직무발명 [30] 81

제2절 특허를 받을 수 있는 발명

05. 발명의 동일성 1 [30] 86

독자 · v

제 2 권

20점 · 17. 이용관계 난이도 ⇄

甲은 시각 표시 들(A) 및 가로형 선재(B)를 포함하는 특허발명 X의 특허권자에 해당한다. 甲은 출원 과정에서 출원발명 X는 가로형 선재(B) 또는 세로형 선재(C) 중 어느 한 방향으로만 선재를 형성 하는 "단 방향 구성"을 기술범위로 하고 있었으며, 하나의 표시 들에서 가로 및 세로 양 방향으로 선재 가 교차되는 양방향 구성은 의식적으로 제외한 사항이 존재한다.

乙은 시각 표시들(A), 가로형 선재(B) 및 세로형 선재(C)를 포함하는 표시 Y를 등록 받은 특허권자에 해당한다. Y는 X보다 후출원 되어 등록된 발명에 해당한다. 甲은 乙의 특허발명 Y는 자신의 특허발명 X에 대해 이용관계에 해당하고, 권리범위에 속한다는 취지의 적극적 권리범위확인심판을 청구했다. (특 허발명 Y는 A와 B를 그대로 포함하지만, 특허발명 X의 유기적 결합관계는 포함하지 않으며, C를 더 포함할 경우 특허발명 X의 적용효과를 나타낼 수도 없다.) 다음 질문에 답하시오. 각 질문은 독립적이 다.

(1) 이용관계 인정 근거를 중심으로 특허권의 본질에 대해 검토하고 소멸 사유에 대해 간략히 기재하 시오. (4점)

(2) 특허발명 X와 특허발명 Y 사이에 이용관계가 성립할 수 있는지 검토하시오. (12점)

(3) 만약 X와 Y 사이에 이용관계가 '성립'한다면 乙이 Y의 실시에 대해 甲에게 정당한 이유 없이 허락 을 받지 못한 경우 자신의 특허발명 Y를 실시하기 위한 특허법상 조치를 검토하시오. (4점)

제6장 | 특허권 · 293

변리사 2차 시험 대비

06. 발명의 동일성 2 [30] 90
 07. 산업상이용가능성 [30] 94
 08. 신규성 1 [30] 99
 09. 신규성 2 [20] 103
 10. 진보성 1 [30] 106
 11. 진보성 2 [30] 111
 12. 진보성 3 [30] 115
 13. 선출원 및 확대된 선출원 지위 [30] 121
 14. 불특허발명 [20] 126

제3절 특허를 받을 수 있는 출원

15. 청구범위 제출 유예제도 [20] 129
 16. 외국어출원 [30] 133
 17. 다항제 1 [30] 138
 18. 다항제 2 [30] 144
 19. 단립성 [20] 148
 20. 흡수청구항 [30] 151
 21. 마우셔 및 기능식청구항 [20] 157
 22. PEP청구항 [30] 161

제4장 · 이익제도 165

01. 공저예외주장 1 [20] 166
 02. 공저예외주장 2 [20] 169
 03. 무권리자 출원 1 [30] 173
 04. 무권리자 출원 2 [20] 179
 05. 보청 [30] 183
 06. 보청 및 분할출원 [20] 187
 07. 보청각하 1 [20] 190
 08. 보청각하 2 [20] 193
 09. 조내우선권주장 출원 [30] 196
 10. 국내우선권주장 출원 1 [20] 201
 11. 국내우선권주장 출원 2 [30] 204

vi · 韓語의 美 正상특허법 사례

변리사 2차 시험 대비

I. 실문(1) - 특허권의 본질 및 소멸사유 [4]

1. 특허권의 본질 - 이용발명 인정근거 중시 [2]

(1) 학설의 대립

i 본질을 특허권의 독립적 실시로 보며 98조는 예외규정이라는 **결론**을 이 특허권의 본질을 배타 적권리로 보느냐 98조는 당연규정이며, 제138조의 관계에서란 존재의 이유를 가진다는 **배타권**이 대립한다.

(2) 검토

특허성이 있는 이용관계의 경우에도 침해가 된다고 보는 98조 및 138조 규정의 취지와 주변한정 주의를 취하는 특성상 배타권으로 봄이 타당하다.

2. 특허권의 소멸 [2]

(1) 정액소멸

준속기간 만료(제88), 특허료 불납(제81③), 특허권 포기(제101), 상속인의 부존재(제124①), **법인**의 정산종결등기일까지 특허권 이전등록을 하지 못한 경우(제124②)에 해당한다.

(2) 소급소멸

특허권의 무효(제133), 특허권의 취소(제132②)에 해당한다.

II. 실문(2) - 이용관계 해당여부 [12]

1. 이용관계의 의미 및 취지(제98) [1]

후출원 특허발명의 실시가 선출원 특허발명에 대한 일방적 침해를 구성하는 관계를 말하며 선출원 및 후출원 권리 간의 이해관계 조정을 위한 규정이다.

2. 이용관계 성립요건 [1.5]

① 타인의 선출원 발명과 본인의 후출원 발명이 상호 등록되었을 것을 요한다. ② 최근 등록된 判 例의 경우 등록되지 않은 실시발명에 이용관계의 발리를 적용할 사안이 존재한다.

3. 이용관계의 개념에 대한 논의 [4]

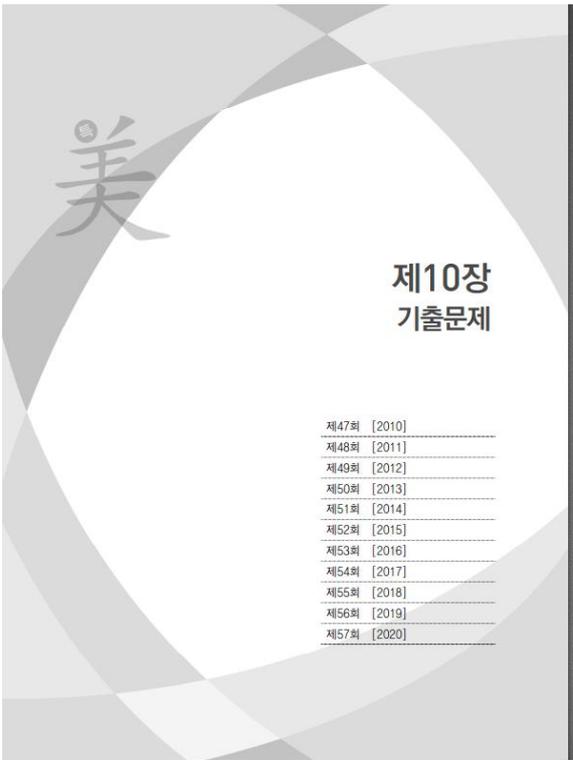
(1) 학설의 대립

후원권리가 i 선원권리의 주요부를 포함하는 주요부 포함설, ii 선원권리를 개량 확장 한 개량확장 설 iii 선원권리 전부를 그대로 실시하는 그대로설 iv 선원권리를 실시하지 않으면 실시할 수 없는 실시 불가피설이 대립한다.

(2) 判例의 태도

이용관계 성립하기 위하여 후출원 특허발명에서 새로운 구성요소를 부가하고, 선출원 특허발명의

294 · 韓語의 美 正상특허법 사례



제10장
기출문제

- 제47회 [2010]
- 제48회 [2011]
- 제49회 [2012]
- 제50회 [2013]
- 제51회 [2014]
- 제52회 [2015]
- 제53회 [2016]
- 제54회 [2017]
- 제55회 [2018]
- 제56회 [2019]
- 제57회 [2020]

제 2 편

도에 따라라도 이해관계가 인정될 수 있지만 종합적으로 최근 대법원 전원합의체 판결에 따른 때 실시권자 자체로 이해관계인 적격이 인정될 것이다.

II. 설문(2) - 특허가 무효 된 경우 이미 지급된 실시료 반환 여부 [10]

1. 확정된 무효실결의 효과(제133조 제1항 본문) [1]

특허를 무효로 한다는 실결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 따라서 甲의 특허권은 처음부터 없었던 것이 되므로 이미 지급된 특허 사용료를 부당이득으로 반환해야 하는지 문제된다.
2. 계약자유 원칙 [1]

甲과 乙간에 별도의 계약이 존재하는 경우에는 강제된 계약에 따라 부당이득에 대한 문제가 해결될 수 있다. 다만 사안의 경우 특허가 무효가 되는 경우 지리문제에 대해 협의하지 않았기 때문에 일관원칙에 따라 해결한다.
3. 무효가 확정된 특허권에 대해 부당이득으로 실시료 반환청구가 가능한지 여부 [6]
 - (1) 학설의 대립
 - ① 실시료를 지불하였다도 발명을 실시하여 이익을 얻었는데 손해입은 것이 아니므로 부당이득의 범리를 적용할 수 없다고 보는 견해. ② 실시자가 발명의 실시로 인해 얻은 이익은 자유기술영역의 실시로 인해 얻은 이익이므로 누구나 취할 수 있는 것인바 부당이득 반환 청구를 긍정하는 견해.
 - ③ 무효 된 경우의 취급에 대한 특별한 계약이 있는 경우를 제외하고는 부당이득의 범리를 적용할 수 없다는 견해가 대립한다.
 - (2) 判例의 태도
 - ① 이행불능 상태의 시기: 특허발명 실시계약의 목적이 된 특허발명의 실시가 불가능한 경우가 아닌 한 특허무효의 소급효에도 불구하고 그와 같은 특허를 대상으로 하여 체결된 특허발명 실시계약이 그 계약 체결 당시부터 원시적으로 이행불능 상태에 있었다고 볼 수 없고 다만 특허무효가 확정되면 그때부터 특허발명 실시계약은 이행불능 상태에 빠지게 된다.
 - ② 원시적 이행불능 또는 실시계약 무효사유가 없는 경우: 따라서 특허발명 실시계약이 원시적으로 이행불능 상태에 있었다거나 그밖에 특허발명 실시계약 자체에 별도의 무효사유가 없는 한 특허권자가 특허발명 실시계약에 따라 실시권자로부터 이미 지급받은 특허실시료 중 특허발명 실시계약이 유효하게 존재하는 기간에 상응하는 부분을 실시권자에게 부당이득으로 반환할 의무가 있다고 할 수 없다.
 - (3) 결론
 - ① 실시권자는 특허가 무효로 되기까지는 실시권에 의하여 제3자의 자유로운 실시로 인한 경쟁에서의 보호 내지는 이익을 받고 있었던 점에서 실시료 상당의 손해를 입었다고 일반적으로 단정하기는 어려워 원칙적으로는 특허권자의 부당이득 반환의무를 부정함이 타당하다.

변리사 2차 시험 대비

회차	문제	소문제	배 점	구 분
47회 (2010)	문제1	(1) 신규성 상실	10	행동 이슈 개정법 민소용용 개정법 민소용용
		(2) 공제예외/경당관리자	7	
		(3) 신사업 권/중용권	8	
		(4) 특허 vs 노취우	5	
	문제2	(1) 불충분 실시 재청	7	
		(2) 의약품 재청청구	8	
		(3) 의약품 재청조건/대가	5	
	문제3	(1) 보정서 작성	3	
		(2) 최후가결이유동지에 따른 보정	9	
		(3) 가결결정 국외 - 재심사, 가결복	12	
		(4) 가결복과 동일지 재심사 청구	6	
	문제4	PBP 청구항 청구절차 해석	20	
48회 (2011)	문제1	(1) 진보성 판단순서, 용이도를 판단방법	15	
		(2) 발명 별 특허 진보성 판단방법	15	
	문제2	(1) 독립청구 존속성 구분 기준	5	
		(2) 독립청구 존속성 구분 CASE	8	
		(3) 상기 구분에 따른 진보성 판단 상호관계	7	
	문제3	(1) 공제예외 주장	10	
		(2) 간접침해 및 권리범위확대심판	20	
	문제4	(1) 공동실권의 심결원소소송 성격	6	
		(2) 공동실권청구인의 소송 피고 적격	7	
	49회 (2012)	문제1	(1) 1특허출원의 범위	10
			(2) 공제예외주장의 시기의 요건	6
			(3) 의약품발명	14
문제2		(1) 확인대상발명 특성	14	
		(2) 확인대상발명 부정	6	
문제3		(1) 재심사유	8	
		(2) 재심에 따른 181조, 182조	12	
		(3) 기술심리관 회피 및 재청제안	10	
문제4		(1) 권리침해	12	
		(2) 권리침해와 균등론	8	

변리사 2차 시험 대비

② 다만 특허권자가 특허가 명백히 무효라거나 유명무실한 것이라는 사실을 알고 있었고 그로인해 실시권자가 실질적으로 아무런 보호를 받지 못했다는 등의 특별한 사정이 있는 경우라면 부당이득 반환의무, 나아가 경우에 따라서는 손해배상책임까지도 인정될 수 있다고 봄이 타당하다.

4. 사안의 해결 [2]

실시계약의 대상인 특허가 무효로 되는 경우에 어떻게 할 것인지에 관한 내용을 계약에 특별히 포함시키지 않았고, 특허가 무효 되기 이전에는 특정 배타적 효력에 의해 제3자의 실시가 금지되어 乙은 반사적 이익을 취했기 때문에 무효실결이 확정된 이후의 실시료까지 乙이 기 지급했다는 특별한 사정³⁸⁾이 없는 한 甲은 기 지급받은 특허사용료를 부당이득으로 반환할 의무는 없다. <답> "이러하며"

TIP 6 CHECK

1. 사례문제와 단문형 문제가 모두 출제됨
2. 당시 최신판례 [문제2] [문제3] 기술
3. 미리 준비한 답안이 아닌 출제자가 구체적으로 묻는 논점에 대한 답안작성 - 응용
4. 소 배점으로 쪼개진 문제에 따른 배점 획득 어려움
5. 문제가 요구하는 내용을 풀이내야 함 [문제3]의 경우 북한 우선권을 대한 개념을 누락하지 않아야 함 [문제4]의 경우 단순히 최신판례를 그대로 쓰기보다는 **판결이 나오기 전 상황을 이해하고 구체적으로 기재한 답안이 가점을 받을 (56회 동일문제 당시 답안 채크 ->) 판례를 다진대로 이해**

38) 무효실결 확정 이후 실시료를 기 지급한 경우 실결 확정 후의 실시료에 대해서만 반환의무를 갖는다.

3. 판례 보충자료

[#2] 청구범위 기재 문언 의미내용 해석
- 대법원 2019. 07. 10 선고 2017다209761 -

【판시사항】
특허청구범위에 기재된 문언의 의미내용을 해석하는 방법 및 특허의 명세서에서 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우, 동일한 의미로 해석해야 하는지 여부(원칙적 정답)

【판결요지】
특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다. 기재된 문언의 의미내용을 해석할 때 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하되, 발명의 설명 및 도면 등을 참작하여 객관적 합리성으로 하여야 한다. 그리고 특허청구범위에 기재된 문언으로만 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재 및 도면을 보충하여 그 문언이 표현하고자 하는 기술적 구성을 확정하여 특허발명의 보호범위를 정하여야 한다. 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석할 필요가 있으므로, 하나의 용어가 청구범위나 발명의 설명에 다수 사용된 경우 특별한 사정이 없는 한 동일한 의미로 해석해야 한다.

【판결이유】
[1] 상고이유 제2점에 관하여
원심은 제1항의 집합 구조 및 그 제조 방법이라는 이음의 원고의 이 사건 특허발명의 명세서의 기재와 도면 등을 참작하여 이 사건 특허발명 청구범위 제1항(이하 이 사건 제1항 발명)이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부본(附本)하여 이 사건 제4항 발명의 '집합'이라는 용어는 모두 기밀을 유지하는 기능을 하는 집합으로 해석하여야 한다고 판단하였다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면 원심판단은 앞서 본 법리에 기초한 것으로서, 상고이유 주장과 같은 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

[2] 상고이유 제1점에 관하여
원심은 원심 판시 별지 제1 목록 기재 1 내지 6 제품을 통틀어 '피고 실시제품'이라고 특정한 후 이 사건 제4항 발명과 대조하여 피고 실시제품의 생산 판매 등이 이 사건 제4항 발명에 대한 특허권 침해행위에 해당한다고 볼 수 없다고 판단하였다. 한편 법리와 기록에 비추어 보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 피고 실시제품에 대한 판단을 누락하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등에도 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

[3] 상고이유 제3점에 관하여
원심은 피고 실시제품이 평판자의 용용상대에서의 출처내역이나 모세관 현상에 의해 상응한 집합체가 특정 집합 지시제 내측주면과 나셀 로드 외측주면 사이를 감싸 붙여 기밀하고 있다거나, 특정 집합 지시제 및 서열방향 도체와 배설 부재의 금속 노출부 사이를 연결하여 기밀하여 신뢰성 분취기가 서열방향 도체로 침투하는 것을 방지하고 있다고 보기 어렵다는 사실을 인정하였다. 이어서 이 사건 제4항 발명과 동일하거나 균등한 구성을 갖추고 있지 아니하므로 이 사건 제4항 발명의 특허권을 침해한다고 볼 수 없다고 판단하였다. 피고 실시제품의 구성에 대한 원심의 판단은 다툴 여 부분 상고이유 주장은 사실상 원심의 전권사항인 증거의 취사선택과 사실인정을 다툴 취지에 불과하여 적법한 상고이유가 되지 못하고, 나아가 살펴보면 원심의 사실인정에 논리와 경험법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계 등을 벗어난다는 등의 잘못이 있다고 볼 수 없다.

지법/고등법원	특허법원	대법원	전문법원
법원/특수법원	특허요건	특허출원	이원제도
청탁	권리/실시	진행/소송	PCIT

2020 TOP 10 判例

순번	법원	사건번호	대논점	중논점	소논점	비고
1	대법원	2016후502	발명/특유발명	의약용도발명	진보성	
2	대법원	2017다290095	침해	간접침해	실시권자 외의 진용품의 간접침해	'19 56회 기율
3	대법원	2017후424 2018다267252 2015후2327	침해	균등침해	균등요건	
4	대법원	2019다222782, 222795(병합)	침해	간접 및 직접침해	구성요소 완비와 숙지주의 예외	
5	대법원	2017다289903	권리/실시	소진이론	방법발명의 소진	'19 56회 기율
6	전원합의제	2017후2819	심판/소송	청구인격적	실시권자의 무효심판 이해관계인	
7	대법원	2018후10800	발명/특유발명	BIM발명	진보성	
8	대법원	2015후2341	심판/소송	새로운 기술이유	주 선택발명의 변경	
9	서울중앙지법	2018카합20292	침해	침해금지	표준특허권자의 침해금지청구권	
10	특허법원	2018나1893	침해	손해배상	특허침해에 대한 손해배상에서 기여율 산정	

[2] 정정심결의 확정을 재심사유로 인정하게 되면, 그 후에 ① 정정을 무효로 한다는 심결이 내려지고 그것이 확정되거나, ② 별도의 정정심결 또는 ③ 별도의 등록무효 심판결에서의 정정청구가 확정되거나, ④ 정정의 무효심판결에서의 정정청구가 확정된다 또 다시 재심사유를 인정해야 하는 문제가 발생한다.

【다수의견에 대한 별개의견】
[1] 변원은 심결취소소송에서 심결의 위법성을 판단하는 것이지 특허결정의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수 없다. 따라서 심결취소소송에서 특허결정은 판단의 대상이 아니라 판단의 대상인 심결의 기초가 되는 처분에 불과하므로, 변원은 정정심결에 의해 정정된 내용에 구속되어 판단해야 한다. 이때 정정 전 명세서 등에 대해 판단할 심의가 없다고 하여 소의 이익이 없다고 보아 소를 각하하면 심결이 그대로 확정되는 등, 심결취소소송의 특성을 감안하면 소의 이익을 부정하는 것보다는 정정 후 명세서 등을 대상으로 판단할 수 있도록 재심사유가 있다고 보아 변원에도 환송하는 것이 소송경제와 분쟁의 일회적 해결에 도움이 될 수 있다.

[2] 다수의견에 의하면 특허법원에서 특허무효로 판단 받은 특허권자는 그 판결이 확정되지 않았음에도 더 이상 정정심판을 통해 무효사유를 제기할 수 없게 되어 상당한 방어기회를 상실하게 된다. 이로 인해 정정심판청구에 따른 소송지연 등의 폐해가 반드시 특허권자의 책임에서 비롯된 것이라고 할 수 없는 경우에는 매우 부당한 결과를 초래할 수 있다.

[3] 만약 특허 자체가 무효가 되지 않고 정정 전 명세서 중만 무효라고 보게 되면, 정정 후 명세서 등에 의한 특허는 그대로 존속하게 되므로 분쟁이 일회적으로 해결한다고 할 수 없다. 결국 정정심결의 확정에도 불구하고 특허무효심결에 대한 심결취소소송의 사실상에서 변원이 총결되었다는 이유만으로 정정 후 명세서 등에 따라 무효사유가 제기할 수 있는 기회를 종국적으로 박탈하는 것은 특허권자에게 가혹한 결과로 볼 수 있고, 정정제도의 취지는 물론 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모하여 기술의 발전을 촉진하고자 하는 특허법의 목적에도 부합하지 않는다.

【관련판례】
[1] 권리남용 항변에 따른 정정의 제한
[判例] 이 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등을 구하는 소송에서 그 특허가 무효로 될 것임이 명백하여 특허권자의 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 특허권자로서는 특허권에 대한 정정심판 청구, 정정청구를 통해 정정을 인정받아 그러한 무효사유를 해소했거나 해소할 수 있다는 사실을 항변으로 주장할 수 있다고 판시하였다. 그러나 침해에 원인으로 하는 민소소송의 종국판결이 확정되거나, 확정 전에 특허권자가 정정의 제한변을 제출하지 않았음에도 사실상 변원종결 후에 정정심결의 확정을 이유로 사실상 변원의 판단을 다투는 것은 허용되지 않는다. (2016후2522)

[2] 정정심판과 민소소송의 관계 - 사실상 변원 종결 후 정정심결이 확정된 경우¹⁶⁾
1. 총대 判例의 태도
[判例] 침해소송의 계속 중 대법원 특허의 정정심결이 확정되었다면 (法136⑥)에 따라 정정 후 청구범위에 따라 발명의 내용을 확정하여야 하는 것으로서 정정 전 명세서 등에 의한 원심판결에는 재심사유가 있게 되어 원심판결은 판결에 영향을 미친 위법성이 있음을 이유로 파기를 면할 수 있다. (2000대49194)

2. 검토 - 대법원에 개유 중 정정심결 확정 검토 인용 가능
최근 대법원 전원합의제 判例가 심결취소소송의 사실상 변원 종결 후 정정심결의 확정에 대해 재심사유를 부정하

16) **사실상 변원 종결 전 정정심결이 확정된 경우** [判例] 무효심판 사건에서 정정제도는 종전 특허법정과 동일성을 유지하는 것을 전제로 정정심결에 의해 정정 후 명세서 등의 내용을 규정하고, 정정심결이 소송의 사실상 변원 종결 전에 이루어진 경우 그와 같이 정정된 명세서 등이 사실상 변원의 심의 대상이 되는지 여부에 따라서는 권리와 의무의 대립에 대한 심결취소소송과 특허권 침해에 원인으로 하는 민소소송에도 그대로 적용되어야 한다 (2016후2522)

17) 정정심결의 확정 시 민소소송 제461조 제2항 제2호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 심결취소소송에 관한 대법원

있는바, 이에 의하면 재심사유를 인정한 본 判例의 태도는 타당하지 않는 것으로 보인다.

【당원언론】
[1] 민소소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유 및 해석
"판결의 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 변경된 사실"을 재심사유로 규정하는데, 이는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 행정의 소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 행정처분에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 행정처분에서 사실인정의 재료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 행정적 소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다.

[2] 총대 判例의 태도
[判例] 법136⑥에 의하면 정정 후 명세서에도 특허출원이 되고 특허권의 설정등권이 된 것으로서, 정정 전의 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민소소송법 제451(⑧) 조항의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 행정처분을 이유로 파기되어야 한다. (2007후852)

[3] 判例 다른 정정된 사항이 원심판결에서 무효사유를 인정하는 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면 그 원심판결에 재심사유가 있어 판결에 영향을 미친 범위위반이 있다고 볼 수 없다. (2007후3394)

[3] 최근 대법원 전원합의제 判例의 태도 (20 대법원 최심판)
[判例] 정정심결이 확정되었다도 이 심결과의 관계에서 원 처분으로 볼 수 있는 특허결정을 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없고, 행정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없으며, 행정 전의 명세서 등에 따라 발명된 모든 공범법, 사범법 발명관계를 소급적으로 변경시키는 취지로 해석하기 어렵고, 이 사실상 변원종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실상의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송경제와 분쟁의 해결을 현저히 지연시키는 것으로 허용되기 어렵다고 보아, 민소소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하지 않는다고 판단하였다. (2016후2522)

[4] 대법원 전원합의제 별개의견
1 심결취소소송에서 특허결정은 판단의 대상이 아니라 판단의 대상인 심결의 기초가 되는 처분에 불과하므로, 변원은 정정심결에 의해 정정된 내용에 구속되어 판단해야 하며, 행정 전 명세서 중만 무효라고 보게 되면, 정정 후 명세서 등에 의한 특허는 그대로 존속하게 되므로 분쟁이 일회적으로 해결한다고 할 수 없게 소송으로 규정된 정정 후 명세서 등을 대상으로 판단할 수 있도록 재심사유가 있다고 보아 사실상 변원으로 환송하는 것이 타당할 것이다.

[5] 검토
1. 심판을 거쳐 심결에 대해서만 소를 제기할 수 있는 **결수적 행정심판전처주의**에 따라 특허결정은 심결취소소송에서 심결-판단해야 할 대상인 불이라는 점.
2. 정정심결의 확정 후 정정이 무효심판을 청구할 수 있어 **분쟁의 대상으로 남아 있는 점**.
3. **특허법 제136조 제10항**은 특허사실-심판청와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이라는 점.
4. 특허권자는 무효심판 및 심결취소소송에서 얼마든지 무효주장을 대항할 수 있어, 민소소송법의 **심소결제의 이념에 반한다는 점**을 고려할 때, 최근 判例의 태도가 타당하다.

99후598, 2007후852, 2010후36 판결 뿐 아니라, 특허권 침해에 원인으로 하는 민소소송에 관한 2000대49194, 2007후852 판결, 그러나, 특허소송심판사회의 정정청구에 대한 심결의 확정 시 민소소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 2008후3133 판결을 비롯하여 같은 취지의 판결들은 제시되는 범위 내에서 이를 모두 병합하기로 한다 (2016후2522)

4. 단문집

Ver. Beta 4.0

2020년도 제57회 변리사 2차 시험 대비

정상특허법

서상철 著

특許의 美

〈단문집 - 30선〉

주요 단문정리 자료
 쟁송대비 단문정리 자료
 개정법 관련 단문정리 자료



[목 차]	
01.	특허 vs 노하우
02.	확대된 선출원주의 취지
03.	선출원주의 vs 확대된 선출원주의
04.	독립항과 종속항 정의 및 기재실의
05.	발명의 단일성
06.	명세서 또는 도면 기재범위(判例)
07.	분할출원 vs 변경출원
08.	거절결정불복심판 vs 재심사
09.	직권보정제도
10.	직권재심사제도
11.	보상금청구권
12.	특허권의 본질 및 소멸
13.	특허발명의 보호범위
14.	특허권 효력제한
15.	징벌적손해배상제도
16.	구체적 행위태양 제시의무
17.	공소사실특정
18.	허위표시죄
19.	특허괴물
20.	유연한규준설에 대한 비판적 견해
21.	실시권의 유형 및 특징

<15. 징벌적손해배상제도> [5]	
1. 의의 및 취지(法128⑥⑦) [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. 현실의 대립 [1]	i 특허권자의 실효적 보상을 담보할 수 있고 침해예방 및 재발방지에 효과 있음에 긍정하는 견해와 ii 민.형사상 책임분리의 원칙에 반하여 남소가 우려되기에 부정하는 견해가 대립한다.
3. 검토 [1.5]	지식재산 보호기반을 강화하는 측면에서 타당하지만 사적 형벌의 성격을 가지기 때문에 본 규정 적용 시 법원은 신중을 가해 128조 9항 규정사항을 종합 고려하여 배상액을 판단해야 할 것이다.
4. 적법한 경고장을 송달받은 경우 [1]	적법한 경고장이 송달된 경우 그 이후의 무단실시자의 침해행위에 있어서는 고의가 추정되는바 징벌적 손해배상제도를 적용하여 악의적이고 비난 받아 마땅한 가해자의 행위에 대한 배상금의 지급을 명할 수 있다.

<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]	(1) 법원은 당사자가 제1항에도 불구하고 자기의 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유가 있다고 주장하는 경우 그 주장의 당부를 판단하기 위하여 당사자에게 자료의 제출을 명할 수 있다. 다만 자료 소지가 자료제출을 거절할 정당한 이유가 있으면 그렇지 않다.(동조2항) (2) 다만 구체적 행위태양을 제시할 수 없는 정당한 이유의 유무판단에 반드시 필요한 때에는 그 자료가 영업 비밀에 해당하더라도 정당한 이유로 보지 않는다.(동조 3항)
3. 정당한 이유 없이 구체적 행위 태양을 제시하지 않는 경우 [1]	당사자가 정당한 이유 없이 자기의 구체적 행위태양을 제시하지 않는 경우 법원은 특허권자 등이 주장하는 침해행위의 구체적 행위태양을 진실한 것으로 인정할 수 있다.