	박형준 / 2월 / 도약GS / 4회									
반구분	수강번호	문제 1	문제 2	문제 3	문제 4	문항 총점	석차	상위%	가독성 평점	응시인원
실강+실영상반	509127	22	14	23	17	76	1	2.44%	5	41
실강+실영상반	509152	23	17	24	9	73	2	4.88%	6	
실강+실영상반	513526	21	16	19	16	72	3	7.32%	7	
실강+실영상반	509117	21	17	20	13	71	4	9.76%	6	
실강+실영상반	509377	17	15	22	17	71	4	9.76%	5	
실강+실영상반	513434	23	14	19	15	71	4	9.76%	6	
실강+실영상반	513607	23	15	17	15	70	7	17.07%	5	
실강+실영상반	513456	18	15	17	17	67	8	19.51%	4	
실강+실영상반	513620	20	14	16	16	66	9	21.95%	5	
실강+실영상반	513808	20	15	19	12	66	9	21.95%	5	
실강+실영상반	509153	15	15	20	15	65	11	26.83%	5	
실강+실영상반	509122	20	13	17	14	64	12	29.27%	5	
실강+실영상반	514023	22	15	18	8	63	13	31.71%	5	
실강+실영상반	508482	20	16	16	10	62	14	34.15%	6	
실강+실영상반	513540	22	15	16	9	62	14	34.15%	4	
실강+실영상반	509387	19	14	18	9	60	16	39.02%	5	
실강+실영상반	513448	18	14	15	13	60	16	39.02%	4	
실강+실영상반	513684	22	13	15	10	60	16	39.02%	4	
실강+실영상반	508888	21	16	16	6	59	19	46.34%	4	
실강+실영상반	513435	17	13	16	13	59	19	46.34%	4	
실강+실영상반	513503	15	13	13	17	58	21	51.22%	5	
실강+실영상반	513630	16	13	12	17	58	21	51.22%	4	
실강+실영상반	513617	17	14	16	9	56	23	56.10%	5	
실강+실영상반	513769	18	14	16	8	56	23	56.10%	4	
실강+실영상반	513843	19	14	16	7	56	23	56.10%	4	
실강+실영상반	513476	15	13	14	13	55	26	63.41%	5	
실강+실영상반	513481	21	17	11	6	55	26	63.41%	6	
실강+실영상반	513436	20	11	14	9	54	28	68.29%	4	
실강+실영상반	513719	17	11	10	16	54	28	68.29%	3	
실강+실영상반	514005	20	16	14	4	54	28	68.29%	5	
실강+실영상반	509171	16	14	18	4	52	31	75.61%	5	
실강+실영상반	513748	19	12	13	3	47	32	78.05%	3	
실강+실영상반	513438	18	12	11	5	46	33	80.49%	5	
실강+실영상반	513701	18	14	11	2	45	34	82.93%	4	
실강+실영상반	513445	17	13	13	0	43	35	85.37%	4	
실강+실영상반	508885	16	10	15	0	41	36	87.80%	5	
실강+실영상반	513494	19	0	16	5	40	37	90.24%	5	
실강+실영상반	513802	18	11	8	2	39	38	92.68%	5	
실강+실영상반	513602	15	8	11	1	35	39	95.12%	4	
실강+실영상반	513440	18	13	0	0	31	40	97.56%	3	
실강+실영상반	514042	5	5	7	7	24	41	100.00%	4	
실강+실영상반	508900	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	508915	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	508961	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	508992	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	509058	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	509107	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	509120	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	509123	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	509146	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	509767	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	510838	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	513439	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	
실강+실영상반	513615	0	0	0	0	0	42	102.44%	#DIV/0!	

박형준/2월/도약GS/4회/1번	채점자
	김시연

1. 전반적인 총평

간접침해에 관한 총론과 같은 문제였습니다. 아무래도 주로 다뤄지는 논점이다보니, 다들 잘 써주셨습니다.

따라서, 내용적 측면에서 눈에 띄는 답안이 있었던 것은 아니었고, 목차 구성이나 가독성, 분량면에서 점수가 다소 갈렸습니다.

2. 설문별 채점평 및 주의할 점

[1] 설문(1)

이용침해 관련 판례와 간접침해 해당여부를 판단하신 뒤, 을의 주장이 타당한지에 대하여 논하셔야 합니다. 이용침해임을 캐치하지 못하신 분들이 많았습니다.

사안에서 전용성 충족 여부가 불분명하여 이에 대한 판단을 내리는데 어려워하시는 분들이 많았고 그 모습이 다양했습니다. 사안 포섭 과정에서 논리가 타당하면 일정 점수를 부여하였습니다.

[2] 설문(2)

균등침해 관련 판례를 써주시고 사안 포섭해주셔야 합니다. 4점짜리 문제이지만, 한 페이지의 2/3정도의 분량은 채워주셔야 합니다. 너무 적게 적으신 분들에게는 논점이 다 적혀 있어도 점수를 드리기 어려웠습니다.

[3] 설문(3)

타용도 관련 판례 및 간접침해 성립 여부에 대하여 다들 잘 써주셨습니다. 이렇게 문제에서 써야하는 판례와 결론을 명확하게 잘 알려주고 있는 경우, 분량과 가독성에서 점수가 갈릴 수 밖에 없습니다. 가독성이 조금 안 좋아도 분량적으로 많이 기재해 주시거나, 목차 구성이 좋은 경우 높은 점수 부여하였습니다.

[4] 설문(4)

간접침해의 선결문제로서 직접침해가 인정되어야 하는지에 대하여 기재해주신 분들이 많았습니다. 또한, 결론도 직접침해에 해당하지 않으므로 간접침해에도 해당하지 않는다고 직결적으로 간결하게 내주신 분들이 많았습니다.

이에 대해서는 판례마다 평가가 다르므로 나름의 논리를 전개해 주시면 점수를 드렸습니다.

3. 소결

간접침해 논점에 대하여는 다들 익숙하셔서 적당히 잘 적어주신 것 같다고 느껴졌습니다.

다만, 판례는 잘 알고 있으나 실제 사안에서 어떤 상황에 어떤 판례를 적용하는지에 대하여 다소 혼동하신 분들이 계셨습니다.

또한, 분량을 제대로 지키지 못하신 분들이 많았습니다. 주논점을 다 기재하였다 하더라도 절대적인 분량은 꼭 지켜주시는 것이 좋습니다.

박형준/2월/도약GS/4회/2번	채점자
	김시연

1. 전반적인 총평

의식적 제외와 관련된 문제였습니다. 감축 보정한 경우와, 감축 보정하지 않고 의견서만 제출한 경우의 케이스를 구분하여 그 차이를 잘 알고 있음을 드러낼 수 있도록 목차 구성하시고 기재해주셔야 합니다.

2. 설문별 채점평 및 주의할 점

[1] 설문(1)

출원발명과 실시발명이 다르므로, 균등론이 문제되는 사안입니다.
균등론의 요건 및 의의를 생략하신 분들이 계셨습니다. 사안에서 출원발명, 실시발명을 확정하여 비교하는 과정은 꼭 잊지말고 확인해 주세요.

또한, 균등침해 여부를 판단하기에 앞서서 먼저 문언침해 여부를 판단해주고 넘어가는 것도 잊지말고 확인해 주세요.

대부분 의식적 제외가 인정된다고 결론 내주셨지만, 의식적 제외가 인정되지 않는다고 결론내주신 분도 계셨습니다. 논리적 흐름이 타당하면 점수를 부여하였습니다.

[2] 설문(2)

보정 없이 의견서 제출만으로도 의식적 제외가 인정되는지 여부를 써주셔야 합니다. 목차에서 설문(1)과의 이러한 차이가 잘 드러나도록 써주신 분에게 높은 점수 부여하였습니다.

또한, 많은 분들이 비슷한 판례를 똑같이 적어주셨기에 판단과정에 대한 사안 포섭을 명확하게 잘 기재하신 분에게 높은 점수 부여하였습니다.

3. 소결

문제1과 마찬가지로, 절대적인 분량을 지키지 못하신 분들이 많았습니다. 절대적인 분량을 지키지 않으시면 내용 구성이 아주 뛰어나지 않는 한, 남들과 비슷한 점수를 드리기 애매해집니다.

또한, 글씨체와 관련하여 너무 심하게 뭉개지거나 알아보기 힘든 분들이 꽤 계셨습니다. 글씨체를 바꾼다는 것은 힘든 일이기에 몇 가지 팁을 드리자면,

① 최대한 자음을 크게 쓰시고,
② 중요 단어와 끝맺음 단어에만 신경써서 써주셔도 가독성이 확 올라갑니다.
③ 설문마다 마지막에 결론 목차를 항상 적어주시고 간결하게 정리해 주세요.
④ 최대한 목차를 간결하게 많이 빼서,
⑤ 목차 제목만 신경써서 써주시는 것도 득점을 위한 방법이 될 수 있습니다.
목차 제목이 너무 길어지면, 가독성이 나빠져요.

소목차로 내려갈 때 들여쓰기 정도도 중요합니다. 너무 많이 들여쓰면 빈공간이 많아서 양이 적어 보이고, 너무 안 들여쓰고 붙여서 쓰면 가독성이 안좋아집니다.

박형준/2월/도약GS/4회/3번	채점자
	강경민

(1) 설문 1

반의사불벌죄, 균등침해에도 침해죄 인정여부, 고의의 의미, 고의 조각여부에 대해 해당 조문 또는 판례와 함께 얼마나 골고루 사안포섭을 잘 해주셨는지에 따라 점수를 차등 부여했습니다.

고소인 정이 제3자라는 점, 을이 경고를 받은 점 등과 같이 놓치고 넘어갈 수 있는 문제 조건들에 유의해서 답안 작성해주세요!

(2) 설문 2

특허권자가 특허발명을 실시하고 있지 않다는 점, 침해자가 고의라는 점이 문제의 포인트였습니다.

제3자 실시계약 유추에 치우친 나머지 불실시와 관련한 상표법 판례나 징벌적 손해배상제도를 놓치신 분들이 많았습니다. 다시 한 번 학습해주세요.

(3) 설문 3

과실 추정에 관한 단문 문제로 적당히 양을 채우는 정도에 따라 점수를 차등 부여했습니다.

주의할 점은 특허법은 상표법과 달리 과실 추정을 조문에 규정하고 있다는 점이므로 이를 놓치신 분들은 다시 한 번 확인 부탁드립니다.

박형준/2월/도약GS/4회/4번	채점자
	강경민

실제 시험 채점 경향을 살펴보면 답을 맞히는 것이 가장 중요한 문제입니다.

따라서 일반론을 잘 서술해주셨더라도 답을 틀리는 경우 높은 점수를 드리기 어려웠습니다.

또한 답을 맞힌 경우에도 풀이 과정에 오류가 있었다면 일부 감점했으니 참고해주세요.

[문제1]

I. 설문(1)

1. 간접침해 의의·취지 (法127조)

특허권자 보호를 위해. 장래 직접침해 개연성이 높은 행위에 대하여 침해로 본다.

2. 요건 - 물건발명의 경우(法127조 1호)

물건발명의 생산에만 사용하는 물건의 생산(사용 제외)하는 경우 이에 해당한다.

3. 공용성 관련

(1) 이용침해 성립 여부

전용품에 다른 구성이 부가되어, 특허발명보다 더 우수한 작용효과를 가져도 간접침해 성립에 영향이 없다.

(2) 검토.

이용침해도 직접침해의 유형인 바, 간접침해 성립에 영향 없음이 타당하다.

4. 전용성 관련

(1) 학설

사용사실설, 사용가능성설이 있다.

(2) 판례.

전용품에 해당하려면, 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적·상업적·실용적인 다른 용도가 없어야 하고, 단지 이론적·실험적·일시적 사용가능성만으로는 타용도를 부정한

수 없다.

5. 사안.

(1) 공용성 검토.

乙의 C+D는 甲 발명의 전용품 C에 구성 D가 부가된 전용품서. 甲 발명은 이용하는 A+B+C+D 의 생산에 사용되는 바, 공용성은 부족하다.

(2) 전용성 검토.

실용상 타용도 인정 여부가 불분명하다.

(3) 소결.

타용도가 없는 경우라면, 乙은 간접침해에 해당한다.

6. 결론.

타용도 불인정시

따라서, 乙의 주장은 부당하다.

II. 설문(2)

1. 공용성 판단

(1) 취지.

특허발명과 동일한 물건 뿐만 아니라 그와 균등한 물건의 생산에 사용되는 경우에는 간접침해가 인정된다.

(2) 검토.

균등침해도 직접침해의 유형인 바, 간접침해 성립에 영향 없음이 타당하다.

2. 사안.

(1) 공용성 검토

㈜은 甲발명X의 전용품다 균등한 C'를 판매하는데. C'를 이용하여 甲발명X와 균등한 A+B+C'을 생산할 수 있어. 공용성이 충족된다.

(2) 전용성 검토

설문상 타용도가 인정되는 사정은 불분명하다.

(3) 소결.

타용도 없음이 긍정된다면, 간접침해에 해당한다.

3. 결론.

C'의 타용도가 없다면, ㈜의 판매는 간접침해에 해당한다

III. 설문(3)

1. 공용성 관련.

(1) ~~간접침해 취지 및~~ 취지.

간접침해는 직접침해의 전단계의 행위에 대하여. 장래 침해 개연성이 높은 행위를 침해로 보아 특허권의 실효성 보호에 그 취지가 있다.

(2) 물건 '생산'의 의미 判例

法 127조에서 말하는 '생산'이란 특허발명의 대상인 물건을 이용하여 특허 발명 구성 요소를 갖추게 하는 모든 행위를 의미하며, 공업적 생산 뿐만 아니라 가공·조립도 포함된다.

2. 전용성 관련

(1) 타용도 判例

전용품은 사회통념상 통용되고 승인될 수 있는 경제적, 상업적, 실용적인 타용도가 없어야 하고, 단지 시험적, 실험적, 일시적 사용가능성 정도로는 타용도가 있다고 볼 수 없다.

(2) 특정 구매자 사용 判例.

전용품은 구매한 제3자가 해당 부분을 사용하여, 다른 방식으로 사용시 다른 구성이 생길 수 있더라도, 그러한 사용으로 인하여 특허발명의 구성요소가 모두 갖추어지는 경우에는 간접침해 성립에 영향이 없다.

3. 사안

(1) 공용성 검토

J가 생산한 A+M+C를 이용하여 가공시 특허발명 구성이 모두 갖추어지는 A+M+B+C로 이어지는 바, 특허발명의 생산에 이용되는 것이다.

(2) 전용성 검토.

J로부터 A+M+C를 공급받은 자가 다른 방식으로 이용하였을 때, A+M+B+C가 나타나지 않을 가능성이 있더라도, 이러한 점만으로 타용도를 부여할 수 없다.

(3) 소결.

따라서, 공용성과 전용성을 모두 충족한다.

4. 결론.

丁의 행위는 간접침해가 성립한다

IV. 설문 (4)

1. 구성요소 완비 원칙에 따른 직접침해 여부 (소극)

(1) 구성요소완비 원칙 의의.

특허발명의 구성요소와 그 유기적 결합된 전체로서 그대로 포함해야 한다.

(2) 사안.

丁의 생산행위는 특허발명의 구성 C가 결여되어, 구성요소 완비 원칙에 따른 직접침해는 아니다

2. 복다운 방식 수출 실시에 따른 직접침해 여부 (적극)

(1) 속지주의 원칙

특허권은 등록된 국가 영역 내에서만 그 효력을 가진다

(2) 요건

① 특허발명의 실시를 위한 구성이나 부품이 모두 생산되고, ② 이것이 하나의 주체에게 수출되는 마지막 단계의 가공·조립만이 남고 그것이 예정되어 있으며, ③ 그러한 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하여 구성이나 부품만으로도 특허발명의 작용효과를 갖추는 인정되어야 한다.

(3) 결론

예외적으로 국내에서 특허발명의 생산으로 볼 수 있다.

(4) 사안.

갑은 완제품 A+B를 생산하였다. 다만, A+B의 C 부가가 예정되어 있고, 그 과정조립이 극히 사소하거나 간단하다는 사정은 설문상 불분명하다. 따라서, 그러한 사정이 인정되는 경우에는 직접침해에 해당한다.

3. 간접침해 논의 - 직접침해 전제 여부.

① 학설은 독립설과 종속설이 있다.

② 判例는 구체적 사안마다 개별(절충설) 입장을 취하고 있다.

4. 간접침해 여부

1) 간접침해 한계 判例

특허권의 부당 확장 내에서 인정된다.

(2) 물건 생산 그 의미 제한 判例

국내에서의 생산을 의미하지, 국외에서의 생산은 의미하지 않는다.

(3) 사안

완제품 A+B+C의 생산은 제3국에서 이루어져, 간접침해는 아니다.

5. 결론.

따라서, 녹다운 방식 수출 법리에 따라 요건 충족시, 침해에 해당한다.

끝.

Ⅰ 문제2 2

Ⅰ. 설문 (1)

1. 문언침해 여부

乙의 실시발명 구성 a2는 甲의 특허발명 구성 a1과 달라, 문언침해는 아니다.

2. 균등침해 여부

(1) 균등론 의의·취지

구성의 사소한 변경으로도 특허발명의 보호범위에 속한다고 보는 이론으로. 아무런 자적 창작을 가하지 않은 자에 의해 특허권이 무력화 되는 것을 막기 위해. 判例로 확립된 법리이다.

(2) 요건

① 과제해결원리의 동일성. ② 작용효과의 실질적 동일성. ③ 구성변경의 자명성. ④ 의식적 제외 사정 없을 것. ⑤ 자유기술 아닐 것을 요한다.

이하, 의식적 제외 사정이 문제된다.

3. 의식적 제외 의의

특허권의 보호범위로부터 제외한 구성은 의식적 제외로 보아 실시 가능하다고 보는 것으로, 금반언의 원칙상 判例로서 확립된 법리이다.

4. 의식적 제외 판단기준 判例.

출원 경과 등 여러 사정을 종합하여 출원인의 의식적
제외 의사가 있어야 이를 인정한다.

5. 의식적 제외 고려요소 및 判例

명세서 뿐만 아니라 심사단계에 제시한 견해, 출원인의 보정서·의견서에 나타난 의도 등을 종합적으로 고려한다.

6. 청구범위 감축시 의식적 제외 인정 여부

(1) 학설

① 엄격한 해석과 ② 유연한 해석이 있다.

(2) 判例

청구범위 감축시 감축 전과 후의 존재한 모든 구성요소가 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 여러 사정을 종합하여 출원인의 의식적 제외 의사를 기준으로 판단한다.

(3) 검토

의식적 제외 관계가 명백에 있는 이상 判例가 타당하다.

8

7. 사안

① 甲은 청구범위를 A+b1에서 a1+b1으로 감축하였는데 이러한 사정만으로 구성 a2가 의식적 제외되었다고 단정할 것은 아니다.

② 다만, 甲의 출원명세서에 "a1은 a2보다 효과가 우수하다"고 기재된 점을 고려하면, a2 구성은 의식적

제외되었다고 판단된다. 이로써 균등침해도 아니다.

8. 결론.

따라서, 乙은 특허권 침해가 부정된다.

II. 설문 (2)

1. 문제점.

선행기술 회피 목적의 보정 외에 다른 사유로도 의식적 제외 인정 여부가 문제된다.

2. 학설

① 선행기술 회피 목적의 보정시에만 의식적 제외된다는 견해이다 ② 이유를 불문하고 보정시에는 의식적제외를 인정하는 견해이다 ③ 보정이 아닌 의견서 제출만으로도 의식적 제외를 인정하는 견해가 있다.

3. 判例.

선행기술 회피 위의 목적의 보정시 뿐만 아니라 의견서 제출한 사항, 등록 후 정정심판을 통해서도 의식적 제외를 인정한다.

4. 검토.

의식적 제외를 인정하는 취지가 금반언에 있는 이상, 判例의 태도가 타당하다.

5. 사안.

甲은 선행기술 A+b2의 회피 목적의 보정 없이. "

b1은 b2에 비해 효과 Q가 우수하다…"는 기재하여 의견서 제출하였고, 이로써 b2는 의식적으로 제외되었다는 판단된다.

6. 결론.

따라서, 丙의 실시발명은 甲 특허발명과 문언적으로 동일하지 않을 뿐만 아니라 b2 구성의 의식적 제외 사정으로 인해, 甲 특허발명의 침해가 아니다.

끝.

잘 쓰셨어요!

논점캐치 good

[문제 3]

I. 설문(1)

1. 침해죄 의의·취지 (법 225조)

특허권 침해 억제 및 보호를 위해, 특허권 침해시 자는 7년 이하의 징역 및 1억원 이하의 벌금형에 처한다.

2. 반의사 불벌죄. (법 225조 2항)

2020년 개정법에 따라, 반의사불벌죄로 바뀌어, 제3자의 고발이 가능해졌다.

3. 요건.

① 침해와 ② 고의가 요구된다.

4. 침해여부 (적극)

乙은 甲의 특허발명 X와 균등한 발명 X'을 실시 중이다.

5. 고의 여부 (적극)

(1) 고의 判例.

미필적 고의도 포함되어, 判例는 침해가능성을 인식하고 이를 용인한 의사가 있으면 고의로 인정한다.

(2) 사안.

甲은 乙에게 침해중지경고장을 송부하였으므로, 乙은 고의가 인정된다.

6. 고의 조각 여부.

(1) 변리사 비침해 감정 判例

윌비스 변리사학원 1544-3383 patent.willbes.net

침해자가 변리사로부터 비침해감정을 받았다는 사정만으로 곧바로 고의가 조각될 수 없다.

(2) 비판.

성실하게 전문가로부터 감정을 구한 자에게 너무 가혹하다는 비판이 있다.

(3) 검토.

권리범위확인심판(법 135조)의 존재 여부 및 전문가의 객관성·독립성 등의 문제라는 이유로 多수설이 타당하다.

(4) 사안

乙은 변리사 丙에게 특허권 침해감정을 의뢰하였고 비침해 감정견해를 받아 실시하였으나. 이러한 사정만으로 고의가 조각된다고 볼 수 없다.

7. 결론.

따라서, 乙은 침해죄 고의 요건이 모두 충족되는데, 개정법에 따라 제3자인 丁의 침해죄 고소는 甲의 의사에 반하지 않는 한, 침해죄가 인정될 것이다.

IV. 설문(2)

1. 손해배상청구 의의·취지 (법 128조)

특허권자는 손해 회복을 위해 소정 요건 하 침해자에게 손해배상청구 가능하다.

2. 손해배상청구 요건

① 침해 ② 고의 또는 과실 ③ 손해 ④ 인과관계를 요하며 사안에서 모두 만족된 것으로 판단된다.

3. 法128조 2항 및 4항 인정 가부 (소극)

설例에서는 특허권자가 불실시인 경우 法128조 2항 및 4항의 손해배상청구는 인정하지 않는 바, 사안에서 甲의 불실시로, 이는 인정할 수 없다.

4. 法128조 5항 인정 가부 (적극)

(1) 의의. 취지

최저 배상액으로서, 특허권자가 입증곤란을 요해, 합리적인 실시료에 가해 손해액 받을 수 있다.

(2) 2019년 개정법.

"통상적으로"에서 "합리적으로"로 변경하여, 최저배상액의 기반을 확대했다.

(3) 합리적인 실시료의 의미.

과거 '통상적인 실시료'에서는 정당한 실시계약 실시시 받을 수 있는 금액으로 해석되었으나, 개정법에 의해 정당 권원 없이 실시하는 자에게 더 높은 금액을 구할 수 있게 되었다.

(4) 제3자 실시료 관련 判例 (대법 外)

특허권자가 제3자와 실시계약 체결하여 실시료를 지급받은 경우에, 그 실시료를 유추적용하는 것이 현저히 불합리하다는 사정이 없는 한, 유추가능하다.

현저히 불합리한 사정은 그러한 사정을 주장하는 자에게 책임이 있다는 한다.

(5) 위 판례에 대한 검토

구법 하 판례로서, 보다 더 합리적인 금액을 받을 수 있음이 타당하므로, 이보다 높게 산정함이 바람직하다.

(6) 특허권자가 불실시의 경우

상표법 판례에서, 상표권자는 '특허권 등과 달리' 상표 사용을 요구하였으나, 이를 통해 특허권자는 불실시의 경우에도 적용가능하다는 본다.

(7) 사안.

① 甲의 불실시에도 불구하고, ② 제3자 丙의 실시료 유추적용이 현저히 불합리하다는 사정이 없는 한, 이보다 높은 금액을 인정할 수 있다.

5. 法 128조 8항 인정 가부 (적극)

good

(1) 의의·취지.

특허권 침해 억제 및 특허권 보호 위해, 2019년 개정법에 의하여 징벌적 손해배상을 인정했다.

(2) 고의 요구.

고의를 요구한다. 미필적 고의도 포함된다는 견해가 있고, 사안에서, 乙은 경고를 받았으므로, 고의가 인정된다.

(3) 사안.

따라서, 동조 5항의 인용액의 3배 배상을 청구할 수 있다.

Ⅲ. 설문(3)

1. 과실의 추정 여부-취지 (법 130조)

특허권자 입증곤란을 위해, 침해자의 과실이 추정된다.

2. 정당성 유무.

특허권은 등록시 특허공보·특허등록원부에 공시되어 관련업계도 쉽게 열람할 수 있으며, 해당 기술을 실시하는 자에게 해당 분야의 특허권 주의의무를 부담하는 것이 부당하다고 볼 수 없다.

3. 과실의 추정 복멸 유무.

실시자는 특허권의 존재를 알지 못하였거나 특허권의 보호범위에 속하지 않는다고 믿은 만한 정당한 사정을 입증하여, 과실 추정을 복멸할 수 있다.

4. 균등침해에서 과실의 추정 유무.

판례는 균등침해에서도 과실의 추정을 인정한 바 있다.

5. 간접침해에서 과실의 추정 유무.

간접침해에 있어서, 실시자는 특허권의 존재를 알지 못

윌비스 변리사학원 1544-3383 patent.willbes.net

하였는. 전용품에 해당한다는 사실은 몰랐다는 점을 인용하여 라선대 주장은 부적절할 수 있다.

끝.

[문제 4]

I. 설문(1)

1. 法 128조 2항 의의·취지

특허권자 입증편의를 위해, 특허권자의 단위수량당 이익액 기초하여 손해배상액을 정한다.

2. 법적성질

손해액 추정의 성격이다.

3. 2020년 시행 개정법

(1) 특허권자 일실이익 (1호)

개정을 통하여 실무상 논란을 정리했다.

(2) 실시료 일실이익 (2호)

하급심 판례에 의해 논의되던 실시료 일실이익을 인정하였다.

4. 산정방식 - 양자의 합산.

(1) 1호.

(침해자 양도수량 - 침해행위 외 사유로 판매불가수량)

과 (특허권자 생산가능수량 - 실제 판매수량) 중 작은값

(이하, 1호 수량) X 특허권자 단위수량당 이익액.

(2) 2호.

※ 추가작성의 경우 [ ]에 "계속"이라고 기재하시기 바랍니다. [계속.]

(침해자 양도수량 - 1호 수량 - 실시능력 상징 불가수량)
X 합리적 실시료.

5. 비침해 경합제품 判例.

침해자의 자본, 신용, 노력 등, 침해자의 특수한 판매불가사정에는 이러한 것이 포함되며, 특허권자의 특허제품에 시장에서 비침해 경합제품 시장 점유비율도 해당된다.

6. 산정결과.

(1) 1호 금액.

(1만개 - 1만개 x 60%), (400개 - 200개) 중 작은값 X 3만원 = 600만원.

(2) 2호 금액

(1만개 - 200개 - 0) x 4만원 x 10% = 3920만원

(3) 양자 합산.

4520만원.

5

II. 설문 (2)

1. 법 128조 4항 의의·취지.

특허권자 입증편의를 위해, 침해자의 이익액에 기초해 손해배상액을 결정한다.

2. 침해자의 이익액 의미 判例.

침해자의 이익액은 특별한 사정이 없는 한, 침해제품

침해제품의 판매로 얻은 총이익을 말한다.

3. 특허권자의 생산능력을 통한 추정 복멸 判例.

특허권자의 실시가 없는 경우에도 이를 인정해주는 취지는 아니므로, 실시자가 특허권자가 고려한 생산능력이 없음을 입증하면 이와 달리 인정할 수 있다.

4. B사의 침해로 얻은 이익액 검토.

1만개 X 2만원 = 2억원.

5. A사의 생산능력 입증으로 복멸시 검토.

(특허권자 생산가능수량 - 실제 판매수량) X 특허권자의 단위수량당 이익액과 침해자의 단위수량당 이익액 중 큰 값. = (400개 - 200개) X 3만원 = 600만원

6. 결론.

2억원으로 추정되나, B사의 입증에 의해 600만원으로 인정될 수 있다.

III. 설문 (3) 3

1. 法 128조 5항 단서·복시

특허권자 통상실시료. 최저보상액으로 손해배상액 인정할 수 있다.

2. 2019년 개정법

'통상적으로'에서 '합리적으로'로 변경하여, 최저 보상액 기준을 확대하였다.

3. 산정 방식.

침해자 양도수량 X 침해자 판매가액 X 실시료비율.

4. 산정 방식 적용.

1만개 X 4만원 X 10% = 4천만원.

끝.

이하여백.

Perfect!

[문제 1] (특허법은 이하 法이라 한다.)

I. 간접침해

(1) 의의, 취지 (法127)

특허권의 권리구제 실효성 높이기 위해 특허권이 부당하게 확장되지 않는 범위에서 직접침해 개연성 높은 행위를 침해로 간주한다.

(2) 요건 (法127조 1호)

i) 특허 발명이 "생산" (방법발명의 경우 실시) — 공용성

ii) 특허 발명의 생산 "에만" — 전용성

iii) 사용되는 물건을 실시할 것 (직접침해 개연성이 높아야 함)

II. 설문 (1)

1. 이용침해의 경우 특허발명이 "생산"인지 여부 — 적극 (判例)

각광도료 카운터지 사건에서 判例는 "전용품에 개선된 다른 구성요소가 결합되어 특허발명보다 우수한 효과를 낼 수 있더라도 간접침해 성립에 지장이 없다고 판시하였다.

2. 설문 (1)의 해설 — C주장 부당

① C이 발명 X의 전용품인 C에 D를 부가하여 판매하더라도 ② 특허발명보다 우수한 효과를 내는지에 관계 없이 ③ 공용성이 충족되므로 공용성이 부정된다는 주장은 적절하지 않다. ④ 따라서 C의 주장은 부당하다.

III. 설문(2)

1. 공동침해 관련 判例

간접침해 대상물이, 특허발명과 동일한 물건의 생산에

이용되는 경우 뿐 아니라, 특허발명과 균등한 물건의 생산에
이용되는 경우에도 간접침해가 성립한다고 한다.

2. 설문(2)의 해결

丙의 균등물 C'을 판매하는 행위는 특허발명과 균등한 물건인 A+B+C'의 생산에 사용될 것이므로 (전용성이 인정되는 경우에 한하여) 그, 127조의 침해로 보는 행위에 해당한다.

IV. 설문(3)

1. 논점정리

① 이론적 사용 가능성이 있더라도 타용도가 인정될 수 없고
② 특정 물건을 사용할 때 특허발명의 구성이 완비되는 경우에서 간접침해가 성립함을 논한다.

2. 타용도가 인정되는지 여부 (判例) - 소극

判例는 타용도가 인정될 수 있는지 관련하여, 사회통념상 승인될 수 있는 경제적·상업적 또는 실용적인 용도가 인정되어야 하며 이론적, 실험적 또는 일시적인 (타용도) 사용가능성이 ~~있다~~ ~~있을~~ 있는 것만으로는 타용도가 있다고 할 수 없다고 한다.

3. 구매물건 사용시 간접침해 인정 여부 (判例) - 적극

① 어떤 물건을 제조할 때, 해당 물건이 다른 용도로 사용될 가능성이 있더라도 ② 해당 물건을 구매한 제3자가 해당물건을 사용할 때 특허발명의 구성이 ~~완~~ 완비된다면 ③ 간접침해가 성립한다고 하였다.

4. 설문(3)의 해결 - 丁의 행위는 간접침해

① A+M+C가 이론적, 실험적, 일시적인 사용가능성이 아닌 경제적·상업적 또는 실용적인 다른 용도가 인정되어야 전용성이 부정되는데, 사안은 그러한 경우가 아니며
② 제3자가 J이 제조한 A+M+C를 가공할 때 반드시 A+M+B+C 구성이 되어 특허발명의 구성이 완비된다. ③ 따라서 A+M+B+C 구성 내에서 특허발명 구성의 일체성이 상실되는 등의 특별한 사정이 없는 한
④ J의 제조행위는 제127조의 간접침해가 성립한다.

V. 설문(4)

1. 논점 정리
①간접침해 규정의 한계와 특허권 효력의 속지주의 원칙상
② 제127조의 생산은 국내의 생산으로 제한 해석되어
③ 반제품에 의한 제품의 완성이 국외에서만 이루어지는 경우 간접침해가 인정되지 않음을 논한다. (예외 존재)

2. 판례

(1) 간접침해의 한계
간접침해 규정은 특허권의 효력이 부당하게 확장되지 않는 범위에서 권리구제의 실효성을 높이기 위한 취지로서 직접침해 개연성 높은 행위를 침해로 간주하는 규정이다.

(2) 속지주의 원칙
특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 가지는 독점실시권 등의 권리는 특허권이 등록된 국가 내에서만 효력이 미친다.

(3) 물건 생산 의미의 제한

조치127조 1호가 말하는 "그 물건의 생산에만 사용하는" 에서 "생산"의 의미는 국내에서의 생산으로 해석되어야 한다.

(4) 결론

따라서 최종 생산이 ~~국에에~~ 국외에서만 이루어지는 경우에는 그 전 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다.

3. 예외 사례

① 완성품의 생산단계를 거쳐 주요 구성을 모두 갖춘 반제품이 생산되고 ② 이것이 하나의 주체에게 수출되어 가공·조립이 예정되어 있으며 ③ 가공·조립이 극히 사소하거나 간단하며 ④ 반제품의 생산 "만"으로도 특허발명 구성요소가 유기적 결합된 일체로서의 작용효과를 구현할 수 있는 경우에는 ⑤ 예외적으로 국내에서 특허발명이 실시된 것으로 볼 수 있다.

4. 설문(4)의 해결

① 3국에서 C를 부가하는 조립·가공이 극히 사소하거나 간단하다는 "등"의 예외적인 요건을 갖춘 경우 甲의 국내 반제품 A+B 생산행위는 발명 X(A+B+C)의 실시로 볼 수 있으나 ② 예외적인 요건을 갖추지 못한 경우 제3자의 제3국에서 A+B+C의 완제품 생산행위만으로는 국내에서의 생산이 전제되지 않아 속지주의 원칙에 따라서 甲의 특허권에 대한 간접침해가 성립되지 않을 것이다. (끝)

[문제 2]

I. 의식적 제외 이론

1. 의의, 취지

금반언의 원칙상 특허발명의 보호범위에서 의식적으로 제외된 경우 균등 성립이 부정된다는 이론으로 判例에 의해 인정된다.

2. 판단기준 (判例)

출원과정 등에서 드러난 여러사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 의식적으로 제외하려는 의사가 인정될 때 의식적제외가 적용된다고 한다.

3. 여러사정의 고려 모습 (判例)

명세서 뿐만 아니라 심사관의 견해 및 출원과정에서 제출한 보정서나 의견서 또는 출원인의 의도 또는 보정이유 등을 참작하여 판단한다고 한다.

II. 설문(1)

1. 논점 정리

① 특허 침해 요건인 보호범위 관련하여 ② 청구범위 감축의 사정 만으로 의식적 제외가 인정되는 여부와 ③ 여러 사정 고려하여 볼 때 의식적으로 제외하려는 의사가 인정되는 경우 실시발명이 보호범위에 속하지 않음을 논한다.

2. 특허 침해 요건

i) 유효한 특허권의 ii) 보호범위 내에서 iii) 업으로서 실시하는 제 3자는 iv) 정당권원, 효력제한, 권리남용 등의 사정이

인정되지 않는 한 특허권을 침해하는 것인데,
보호범위 관련하여 의식적 제외여부를 이하 검토한다.

3. 청구범위 감축 관련

(1) 학설

① 엄격한 규율설은 청구범위 감축만으로 보정 전후 모든 구성을 보호범위에서 제외하려는 의사가 있다고 보는 이론이고,
② 유연한 규율설은 어떤 구성을 제외하려는 의사가 출원인에게 진실하게 인정되는지를 기준으로 판단하는 이론이다.

(2) 판례 – 유연한규율설

① 출원과정에서 청구범위를 감축하려는 사정이 있다는 이유만으로 보정 전·후의 모든 구성이 보호범위에서 제외되는 것은 아니며 ② 여러 사정을 종합하여 볼 때 특정 구성을 보호범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때 의식적 제외가 인정될 수 있다고 판시하였다.

(3) 검토

출원인의 의식에 의한 의식적 제외의 효과를 일부로 축소하는 것은 출원인에게 가혹하므로 실제 의사를 기준으로 판단하는 유연한 규율설이 타당하다.

4. 설문(1)의 해결 – 특허권 침해 부정

① 甲은 진보성 위반을 극복하기 위한 보정으로 A를 a_1으로 감축하는 보정을 하였고, 甲의 출원 명세서에 "a_1은 a_2에 비해 효과 면이 우수하다"라고 기재되어 있는 점을 고려해 볼 때

② 甲이 진보성 위반 극복의 보정에는 a_2를 의식적으로 제외하려는 의사가 인정되므로 a_2+b_1은 a_1+b_1의 보호범위에 속하지 않아 특허권 침해가 부정될 것이다.

III. 설문(2)

1. 선행기술 회피 외의 보정 등 [illegible]

① 선행기술 회피 외의 다른 이유로의 보정이 있었던 경우

② 보정 없이 의견서 제출만 한 경우 ③ 출원과정 보정을 넘어 등록 후 특허권의 정정이 있었던 경우에도 마찬가지로 의식적 제외가 인정될 수 있다고 판시하였다.

2. 설문(2)의 해결 — 이용관계 부정

① 甲은 진보성 위반의 극복을 위해 보정 없이 "b_1은 b_2에 비해 효과 면이 우수하다"는 취지의 의견서를 제출하고 이것이 받아들여져 등록되었으므로 b_2를 보호범위에서 의식적 제외하려는 의사가 인정된다.

② 의식적 제외의 법리가 선행기술 회피 이유의 보정 외에도 마찬가지로 적용될 수 있으므로

③ 乙의 $A+b_2+C$ 실시 행위는 특허발명 $A+b_1$의 이용관계에 해당하지 않을 것이다.

5

가독성 좋아(요)

신경써주세요

[문제 3]

I. 설문(1)

1. 논점정리 5

① X'의 실시가 특허발명 X와 균등한 경우 균등침해에 해당할 수 있고, 甲의 乙에 대한 침해금지 경고에 의해 乙에게는 고의가 인정되나, ② 乙의 변리사 침해감정에 의해 고의가 조각되는지 문제된다.

2. 균등론

(1) 의의, 취지

특허권의 실효적 보호 위해 균등한 발명의 실시는 ~~특허~~ 특허권의 침해로 보는 ~~이론이므로~~ 이론으로, 명문의 규정은 없으나 판례에 의해 인정되는 이론이다.

(2) 요건

i) 과제 해결 원리의 동일성 ii) 작용효과의 실질적 동일성
iii) 치환 발명의 자명성 iv) 특별한 사정이 없을 것(소극적 요건)

(3) 사안 및 전제

① 설문의 乙의 실시 발명인 X'가 균등론의 적극·소극적 요건을 만족하는지는 불분명하나 ② "특허발명 X의 균등한 발명 X'"를 균등요건을 만족하여 특허발명 X에 대한 균등침해가 성립함으로 해석하여 이를 전제로 설문을 해결한다.

3. 침해죄

(1) 의의, 취지 (法225)

특허권 보호를 위해, 특허권을 고의로 침해한 자는 7년 이하의 징역 또는 1억원 이하의 벌금에 처한다.

(2) 요건

i) 침해 성립 ii) 침해자의 고의

(3) 사안

乙의 X' 실시를 X에 대한 균등침해로 전제했으므로

乙의 고의가 조각되는지를 이하 논한다.

4. 乙의 고의 조각 여부 – 소극

(1) 변리사 비침해 감정 (判例)

① 변리사 비침해 감정을 받고, 해당 결과를 신뢰하여 실시를 한 경우 ② 고의성 조각에 대한 어느정도의 긍정적 요소로 보나 ③ "그러한 사정만으로" 고의가 조각된다고 볼 수 없다고 판시하였다.

(2) 사안

① 乙이 변리사 丙에게 침해 감정 결과를 받고 이에 기반하여 실시를 계속하였으나 ② 설문에서 이외의 사유가 보이지 않으므로 그러한 사정만으로 乙의 고의가 조각된다고 볼 수는 없다.

5. 설문(1)의 해결 – 침해죄 인정

① 개정법에서 침해죄를 친고죄에서 반의사불벌죄로 개정하여 제3자의 고발에 의해 수사가 가능하며 ② 乙의 X' 실시는 甲의 특허발명 X에 대한 균등침해이고 ③ 丙에 의한 비침해 감정을 받았다는 사정만으로 "甲의 결과를 받은" 乙의 고의가 조각되지 않으므로 乙에게는 침해죄가 인정된다.

II. 설문(2)

6

1. 논점 정리

① 특허권을 침해한 자에게 法128①의 손해배상 청구가 가능하되

② 손해액 입증 곤란의 ~~의의 규정은~~ 法128⑤의 규정은 상표권과 달리 특허권자가 실시하지 않더라도 인정될 수 있고

③ 제 3자와 특허권자의 실시료를 유추할 수 있음을 논한다.

2. 손해배상청구 (法128①)

(1) 의의, 취지

특허권자의 손해를 배상하기 위해, 침해한 자에게 민사상 손해배상청구권을 청구할 수 있다.

(2) 요건

i) 침해 ii) 특허권자의 손해(손해액) iii) 고의 또는 과실

iv) 인과관계

(3) 소결

특허권의 손해액을 입증하기 매우 곤란하여 ~~손해~~ 특허법은 입증완화를 위한 규정을 두고 있고, 이와 관련하여 法128⑤의 규정을 살펴본다.

3. 합리적인 실시료 상당 (法128⑤)

(1) 의의, 취지

최소 보상액을 보장하는 것으로, 특허권자는 합리적 실시료에 해당하는 금액을 손해액으로 할 수 있다.

(2) 특허권자의 실시가 없었던 경우

판례는 상표법 관련 사안에서 "상표권은 특허권 등과 달리 등록상표를 타인이 사용하였다는 그 자체로 통상사용료 상당액이 손해액으로 인정되는 것은 아니다."라고 판시하여 특허권의 경우 실시가 없더라도 ~~통상~~ 합리적인 실시료 상당액을 손해액으로 할 수 있다는 입장으로 해석된다.

(3) 합리적인 실시료 상당 판례 – 제3자와의 실시계약

구법상 판례는 ① 당해 특허 발명에 대해 제3자와 특허권자가 실시계약을 맺고 실시료를 받은 경우 ② 이러한 실시료의 내용을 침해자에게 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 등의 특별한 사정이 없는 경우 ③ 해당 실시료를 참작하여 손해액을 판단한다고 하였다.

(4) 검토

① 특허권은 기술적 사상의 창작에 대한 대가로서 독점·배타적 효력을 인정하는 것으로 '선택의 결과'인 상표와는 다르므로 특허발명의 실시가 없더라도 통상실시료 상당의 손해가 인정되고 ② 개정법이 허락에 의한 실시권자의 통상실시료가 침해자에게 적용되는 것이 침해를 부추긴다는 비판을 받아들여 "합리적인 실시료"로 개정되었으므로 ③ 구법상 판례의 ~~통상실~~ 제3자 통상실시료를 유추한 후, 추가적인 금액을 더하여 합리적인 실시료로 산정하는 것이 타당할 것이다.

4. 설문(2)의 해설

甲과 제3자 乙의 실시료 상당액을 유추하여, 일정 금액이

더해진 합리적 실시료가 특法128⑤의 손해액으로 인정될 뿐이다.

III. 설문(3) 2

1. 과실의 추정 (특法130)

특허권자의 입증책임 완화를 위해, 특허권을 침해한 자는 그 침해 행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정된다.

2. 추정의 복멸 판례

대법원 판례는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 사정을 정당화할 수 있는 사정을 입증하거나 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정을 주장·입증하여야 과실의 추정이 복멸될 수 있다고 판시하였다.

(끝)

[문제 4]

I. 설문(1) 9

1. 특허권자의 단위수량당 이익액 범위

(1) 특法128② - 의의, 취지

특허권자의 입증 편의상, 특허권자의 단위수량당 이익액에 기초한 손해액을 산정하는 방식이다.

(2) 손해액 산정 방식 - 양자의 합산

① 침해자의 판매수량 일실이익 (특法128②1호)

(침해자의 양도수량 - 침해행위 외의 사유로 판매 불가 수량)과 (특허권자 생산가능수량 - 실제 판매수량) 중 더 작은 수량에 특허권자의 단위수량당 이익액을 곱하여 산정한다.

② 실시료 일실이익 (法128②2호)

(침해자 양도수량 – 1호수량 – 실시권설정 불가수량) X 합리적 실시료

2. 침해되어 사용 판매 불가수량 (判例)

① 특허권의 침해와 무관한 양도수량이 있는 경우이며,

② 특허권을 침해하지 않으면서 특허제품과 경쟁하는 경합제품

(이하, 비침해 경합제품)이 있다는 사정 등이 포함된다고 한다.

3. 계산

(1) 1호 손해액 (2022년)

(1만개 – 6000개) > (400개 – 200개) 이므로

양도수량 200개 X 이익액 3만원(특허권자) = 600만원

(2) 2호 손해액

(1만개 – 200개 – 0개) x B사 판매금액 4만원 = 총매출액

3억 9200만원 X 합리적 실시료율 10% = 3920만원

4. 설문(1)의 해결 – 4520만원

1,2호 금액의 합산인 4520만원이 法128②의 손해액이다.

Ⅱ. 설문(2)

5

1. 침해자의 이익액 법리 (法128④)

특허권자의 손해액 입증 편의상, '침해자가 그 침해행위로 얻은

이익액'을 특허권자의 손해액으로 추정한다.

2. 법적성질 (判例)

간주 규정이 아닌 복멸이 가능한 추정규정이라고 판시하였다.

3. 복멸 (判例)

① 해당 규정은 손해 발생이 없는 것이 분명한 경우에 까지 침해자에게 손해 배상의무를 인정하는 취지 아니므로

② 침해자는 특허권자가 그로 같은 금액을 얻을 수 없었음을 주장·증명 하면 이 추정규정을 복멸할 수 있다고 한다.

4. 계산

① B사의 침해제품 판매이익

(2022년) 1만개 × (B사 단위수량이익액) 2만원 = 2억원

② A사의 실손해액

(400개 − 200개) × (A사 단위 수량이익액) 3만원 = 600만원

5. 설문(2) 해설

① 동법 128④에 의해 A사의 손해액은 2억원으로 추정된다.

② A사의 실손해액이 600만원으로 ~~다~~ B사에 의해 주장·증명되면 추정이 복멸되어 손해액이 600만원로 산정될 것이다.

III. 설문(3) 3

1. 합리적 실시료 범리 (동법 128⑤)

특허발명의 실시에 대한 합리적 실시료를 손해액으로 할 수 있다. 최저 손해액을 보장하기 위함이다.

2. 개정법 취지 및 내용

침해 방지를 위해 '통상적으로'를 '합리적'으로 개정되었다.

3. 합리적 실시료 계산

2022년 B사 판매수량 1만개 × B사의 단위수량 판매금액 4만원 × 합리적 실시료율 (0.1) = 4000만원

4. 설문(3) 해결

특法128⑤에 의한 손해액은 4000만원이 된다.

<이 하 여 백>

수고하셨습니다