

消極的 權利範圍確認審判

大法院 81후 56^나(1983. 7. 26 선고)



李 秀 雄
〈辨理士·平統諮問委員〉

1. 事件의 概要

上告人 審判請求人은 發明特許第3633號 “나선권회 합성수지판”과 동일한 제품 “나선권회 합성수지판”을 製造·販賣하고 있는 사람으로서 위 特許의 權利者인 被請求人(被上告人)으로부터 特許權 侵害中止를 요구하는 警告狀을 받자 위 特許權과 上告人이 제조·판매하고 있는 (가)호 物品인 “나선권회 합성수지판”은 상호 다르다는 消極的 權利範圍確認審判을 청구하였다.

그 審判請求의 理由로서 本件 特許는 特許出願以前 이미 國內에서 反포된 日本特許公報(소화 39-70448호)에 記載된 內容과 完全 동일하기 때문에 本件特許의 權利範圍에 저촉되지 않는다는 심판을 청구하였던 것이다.

이에 대하여 被上告人(被審判請求人)은 上告人이 製造·판매하고 있는 (가)호 物品은 本件特許의 內容과 동일하고 本件 特許가 特許出願前 公知·公用되었다 하더라도 無效審判에 의한 無效審決이 확정되기까지는 그 權利가 인정되어야 한다고 주장 하였다.

2. 各 審決및 大法院判決의 要旨

(1) 第1審決(初審)의 要旨

第1審判所에서는 上告人이 製造·판매하고 있

는 (가)호 物品은 本件特許出願以前에 이미 國內에서 反포된 日本特許公報에 記載된 內容과 동일하다 하고, 또 特許는 新規의 發明에 대하여만 獨점적인 權利를 부여하고, 特許登錄이 있다하여도 전혀 新規性이 없는 公知·公用의 部分까지 權利에 포함되었다하여 獨점배타적인 權利를 인정하는 結果는 오히려 技術의 進步發展을 도모하여 國家産業의 發展에 기여코자 하는 特許法의 精神에 전면 배치된다 하겠으므로 本件 特許出願前에 이미 公知·公用된 사유에 대하여 까지 權利範圍을 확장할 수 없다 하겠으므로 (가)호 物品은 本件特許의 權利範圍에 속하지 아니한다고 하였다.

(2) 抗告審決의 要旨

이 事件의 경우처럼 特許의 技術的 內容全部가 公知·公用에 속하는 경우는 大法院 1975. 12. 9 선고 74후 34 判決이나 大法院 1976. 7. 28. 선고 66후 10 判決이 적용될 경우가 못되고 本件 特許에 대한 無效審決이 확정되기까지는 그 權利가 인정되어야 할 것이므로 當審과 반대되는 견해의 原審決은 파기됨을 면할 수 없다할 것이다 라고 심결하였다. 즉 抗告審決은 第1審決을 파기하고 上告人이 製造·판매하고 있는 (가)호 物品은 本件 特許의 權利範圍에 속한다고 하였다.

(3) 大法院 判決의 要旨

本件 發明特許는 出願이 前부터 日本特許公報에

게재되어 이미 전부 公知·公用의 것이었다면 그러한 경우에도 特許無效審決의 有無에 관계없이 그 權利範圍를 인정할 근거가 상상된다는 것은 논리상 당연한 이치라고 보지 않을 수 없고, 또 그 權利範圍에 속한다고 해석하여야 할 근거도 찾아볼 수 없다 할 것이다.

따라서 本件 特許가 출원당시 그 全部가 公知·公用인 경우에는 그 一部가 公知·公用인 경우와는 달리 無效審決이 확정되기까지는 그 權利가 인정되어야 한다는 전제아래 (가)호 發明에 이 件 特許의 權利範圍에 속한다고 본 原審決은 이 점에 있어서 特許權의 權利範圍確認에 관한 法理를 오해한 위법을 범하였다 할 것이므로 이를 타하는 논지는 이유있다 할 것이고, 이와 저촉되는 原審審決 이유와 같은 事由를 들어 등록된 技術의 考案의 일부가 아닌 全部가 公知·공용에 속하는 경우에는 위 63후 45호 판결을 인용한 당원 판결들은 적용될 경우가 못된다고 한 당원 (1970. 7. 24 선고, 70후 19判決을 비롯하여 1968. 11. 26 선고, 63후 16, 1968. 11. 26 선고, 68후 38, 1969. 3. 4 선고, 68후 56, 1970. 5. 28 선고, 69후 5, 1974. 7. 23 선고, 73후 66 판결들은 파궤하는 바이다 라고 판결하였다.

3. 評 釋

(1) 舊特許法上の 問題點의 提起

本判決에서 한가지 짚고 넘어갈 것은 本件 特許는 1970. 9. 14일자로 출원하여 1971. 11. 19일자로 등록된 特許이기 때문에 1971. 11. 19 등록당시 시행된 特許法에 의해서 審判이 진행되었을 것이고 그 당시 特許法(1963. 3. 5일 法律 제1293호)에 의하면 特許된 發明이 그 特許出願前에 國內에서 公知되었거나 國內外에서 반포된 刊行物에 게재된 事實이 있을 때에는 特許法 제98조(除斥期間)에 의하여 特許登錄日로부터 5년이내에 無效審判을 청구할 수 있다. 그러나 本件特許와 같이 特許登錄日로부터 5년이 경과하였을 때에는 그 特許가 출원전에 완전 公知·公用되

었다 하더라도 無效審判을 청구할 수 없다. 따라서 出願前 完全 公知·公用된 物品이 特許되었을 경우에는 有效한 權利로서 존재한다.

이러한 特許法上的의 규정으로 인하여 上告人은 本件 特許에 대하여 無效審判을 청구할 수 없었고 그 代身 被上告人을 상대로 上告人이 제소판 매하고 있는 (가)호 物品은 被上告人의 權利範圍에 속하지 않는다는 消極的 權利範圍確認審判을 청구하여 당당히 승소하였던 것이다.

그런데 그 당시의 特許法이 2~3차의 改正을 거쳐 現行特許法 제98조(除斥期間)의 내용은 特許出願前 그 特許가 國內에서 公知·公用되었거나, 國內에서 반포된 刊行物에 게재된 내용과 동일 유사한 때에는 期間에 구애됨이 하더라도 無效審判을 청구할 수 있도록 개정하고 단지 現行法 제98조와 같이 特許가 출원전에 外國에서 반포된 刊行物에 게재된 發明과 동일 유사하다는 이유로 無效審判을 청구할 때에는 特許登錄日로부터 5년이내에 하기로 되어 있다.

(2) 本 判決의 問題點

本判決의 問題點을 몇가지 발췌하고 이에 대하여 필자의 意見을 개진코자 한다.

첫째, 本件 特許와 (가)호 物品의 完全 동등한데도 出願前 公知·公用되었다는 이유로 權利範圍에 속하지 않는다고 보겠는가?

本判決의 內容에 의하면 本件特許는 出願前에 國內에서 반포된 日本 特許公報에 게재된 내용과 완전 동일하기 때문에 (가)號 物品은 本件 特許의 權利範圍에 속하지 않는다고 判示하고 있으나 이는 다음의 점에서 부당하다고 본다.

特許法 제45조제1항(舊法도 同旨)에 의하면 特許權者는 物件의 特許發明에 있어서는 業으로써 그 物件을 제조·판매·사용·수입 또는 확보할 수 있는 독점權을 가지고 있고, 이를 他人이 침해할 때에는 民事上·刑事上措置를 취할 수 있는 權利가 부여되어 있다. 또 特許가 그 特許出願前에 완전 公知·공용되었다 하더라도 特許法 제46조(舊法도 同旨) 제1항의 特許權의 效力이 미치지 아니하는 範圍에 포함되어 있지

‘않은데도 불구하고 大法院의 위와 같은 判示는 중대 오류를 범하지 않았나 하는 생각이 든다.

둘째, 特許法上的 無效審判除斥期間은 死文化된 규정인가?

本件 特許는 特許無效審判의 除斥期間內에 無效審判을 청구하였다면 無效가 되었으리라고 볼 수도 있으나, 그러나 上告人은 除斥期間이 경과하여 위 特許에 대하여 無效審判을 청구할 수 없게 되자 그 自求策으로 “(가)호 物品은 本件 特許의 權利範圍에 속하지 않는다”는 심판을 청구하여 大法院에서 이를 받아들인 것이다. 民法·刑法·特許法·商標法·刑事訴訟法·租稅法 등 법에는 除斥期間이나 時效期間이 명시되어 있다. 이 除斥期間을 설정한 취지는 일정기간이 경과한 事實에 대해서는 權利의 安定化와 기득권의 존중 및 이미 취득한 權利者의 계속적인 事業推進 그리고 發明의욕을 고취하기 위한 규정이라고 볼 수 있는데 이 除斥期間을 무시하고 “公知된 特許는 어느때라도 無效이다”라는 당연 無效를 인정한 것은 부적합한 判示라고 아니할 수 없다.

本 判決과 같이 大法院에서 本件 特許와 (가)號物品이 同一한데도 단순히 特許出願前에 公知·公然히 실시되었다 해서 本件 特許의 權利範圍에 속하지 않는다고 判示하면 이는 결과적으로 당연 無效라는 제도로 새로 도입한 결과가 된다.

特許權이 당연 無效라고 할 경우 特許法上的 無效審判制度 및 除斥期間制度의 趣旨에도 反하게 된다.

따라서 上告人은 特許法上的 無效審判, 이의 除斥期間 더 나아가 工業所有權制度가 엄연히 존재하고 있음에도 불구하고 안일무사한 생각과 방관적인 태도로 일관해 오다가 特許無效審判의 除斥期間을 놓쳐 無效審判을 청구하지 못하게 되자 그 自求策으로 本件 特許와 (가)호 物品은 상호 다르다는 審判을 청구한 上告人의 소이는 하나의 業을 수행하는 자로서의 소이를 다하지 못한 결과라고 밖에 볼 수 없다. 더구나 上告人은, 自身の 과오를 오히려 被上告人에게 전가하려는 것은 社會通念上 정면 배치되는 것이라 하

겠다.

또한 우리나라와 같이 特許制度가 정착되지 못한 國家에서는 全國民에게 發明의욕을 고취시켜서 技術發展을 도모하여야 하는데 特許가 설정되지 이미 10여년이 경과한 本件 特許를 보호하지 않는다면 特許制度를 발전촉진시키는데 역행되는 일이라고 하겠다.

따라서 特許가 特許出願前 완전 公知·公用된 發明이라 하더라도 無效審判에 의해서 無效가 되지 않는한 權利를 존중하여야 할 것이고 엄연히 本件 特許와 (가)호 物品이 동일한데도 다르다는 本判決은 權利範圍確認審判制度의 法理와 理由不備 및 審理未盡에 의한 判決이라 아니할 수 없다. 本件 特許가 출원전에 公知·公用된 特許라 하더라도 無效審判에 의해서 無效가 되지 않는한 權利를 인정해야 한다는 論理는 民法 刑法 및 여러 법에서도 찾을 수 있다.

刑事訴訟法 제249조제1호에 의하면 사람을 죽인 者라도 公訴없이 15년이 경과하면 公訴를 제기하지 못한다고 규정하여 殺人者라도 일정기간 경과하면 公訴時效가 완료되어 처벌하지 못하게 되어 있는데 殺人者와 비교도 안되는 本件 特許의 경우 출원전 완전 公知·公用된 特許라 해서 權利를 인정하지 않는 위 判決은 二律背反의인 不適法한 判決이라 아니할 수 없다.

(3) 本 判決로 本 現行法上的 問題點의 提起

本 判決로 인해서 우리는 現行特許法上的 問題點을 보완하고 점진적으로 개선해 나가지 않으면 안된다.

첫째, 大法院에서 위와 같은 判決을 선고한 것은 特許法下에서는 불가피한 판결이라고도 할 수 있겠으나 이 機會를 이용하여 特許法 제46조 (特許權의 效力이 미치지 아니하는 範圍) 제1항 제4호를 다음과 같이 추가하는 것도 문제를 풀어나가는 길이 되지 않을까 한다.

즉, “제4호: 特許出願前에 完全히 公知·公用된 物件이나 特許出願前에 國內外에서 반포된 刊行物에 기재된 내용과 완전 동일한 物件”인

경우에는 特許權의 效力이 미치지 아니하게 하면 上記와 같은 判決이 없다하더라도 문제를 해결할 수 있다고 본다.

둘째, 特許法 제98조(除斥期間; 內容: 特許가 특허출원전에 外國에서 반포된 刊行物에 기재된 發明 또는 그 發明에 의하여 그 發明이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 者가 용이하게 發明할 수 있는 발명에 대하여 허여된 때에는 제97조제1항제1호의 無效審判은 제44조에 규

정하는 特許權設定의 登錄日부터 5년을 경과한 후에는 이를 청구할 수 없다)의 但書規定을 다음과 같이 추가하는 것이 바람직하다.

“但 特許된 發明이 特許出願前에 外國에서 반포된 刊行物에 기재된 發明과 완전 동일한 때에는 예외로 한다”라고 추가하여 하시라도 無效審判을 청구할 수 있게 하면 本事件과 같이 消極的 權利範圍確認審判을 청구하지 않아도 된다고 본다. <㉞>

新規加入會員現況

本會 加入會員 날로늘어

8月에도 부농산업사等 加入

-本會 加入會員이 날로 늘고있다. 지난 8月에도 부농산업사等 두 會員이 늘었다....○
-두 新規 會員의 면모를 紹介한다.○

朴鎔煥 特許法律事務所

釜山の 發明人 養成所로 부상

朴鎔煥 特許法律事務所 所長 朴鎔煥 辦理工士는 서울을 마다하고 釜山에 定着, 釜山の 發明人 養成所 所長으로도 불리운다. 1939年 9月 忠北에서 태어나 동아大 대학원을 수료하고 1977年 7月 25日 特許法律事務所를 開業했다.

그동안 부산·울산·마산·제주 商工誌등에 工業所有權관련 글들을 발표, 地方 發明人 養成에 크게 기여했다. 주요 論文으로는 「職權主義와 審査·審判官의 裁量行爲」의 다수.

연락처는 釜山市 中區 광복동 1-52
(전화 釜山 22-0508)

부농 산업사

發明企業人이 세워

부농산업사(代表: 趙辰相)는 지난 80年 4月 發明人 趙씨에 의해 設立된 有望中小企業.

國內 J企業 고문직을 떠난뒤 자신의 發明品인 부농포트(特許 第18994號), 부농상토(特許 第18884號), 부엽토(特許 第15051號)를 企業化하여 오늘의 부농산업사를 탄생시켰다.

금년 나이 56세의 趙씨는 特許 5件과 實用新案 4件등 9件的 工業所有權을 소유한 집념의 發明企業人으로 알려져 있다.

연락처는 서울시 용산구 한강로 1가 290-2
(전화 서울 793-4590) <㉞>