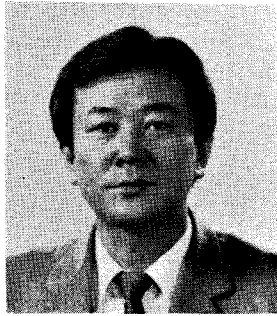


利用發明制度에 관한 考察(1)



李 亮 求

〈國際特許研修院 副教授〉

目 次

- I. 序 說
 - II. 利用發明의 概念 및 本質
 - III. 利用發明에 關한 學說
 - IV. 利用發明의 類型 및 그 判斷
 - 가. 思想上 利用發明
 - 나. 實施上 利用發明
 - 다. 利用關係와 均等論
 - 라. 利用發明과 重複特許
 - 마. 利用發明과 選擇發明
 - 바. 利用發明과 不完全利用
 - V. 利用發明과 侵害訴訟
 - VI. 利用發明과 權利範圍確認審判
 - VII. 結論
- 〈고딕은 이번 號, 명조는 다음 號〉

I. 序 說

오늘날과 같은 技術戰爭時代에 있어서 研究·開發에 의하여 탄생되는 發明은 세상에 존재하지 않던 전혀 새로운 개척발명(基本發明)뿐 만 아니라 既存의 技術 또는 發明을 改良한 改良發明 또는 上位概念인 既存發明을 具體化한 選擇發明이 속출하고 있는 바 上記 基本發明을 改良하거나 既存發明을 具體化하는 단계에 있어서 基本發明 또는 既存發明을 利用하는 問題가 發生된다. 이와같은 利用關係가 있는 改良發明 또는 選擇發明에 대하여 特許를 許與하는 것은 國家産業發展에 寄與코자 하는 特許法의 目的에 의하여 당연하다 하겠으나 利用發明關係에 있는 特許發明을 自由롭게 實施할 수 있도록 하면 先行基本發明等を 한 特許權者의 利用保護가 미흡한 경우가 發生하게 된다.

위와 같은 점을 감안하여 現行 特許法 第45條 第13項에는 利用發明制度를 導入하여 后願 特許權者는 先願 特許權者의 同意를 얻거나 通常實施權의 許與審判에 의하지 않고는 自己의 特許發明을 業으로서 實施할 수 없도록 規定하고 있으나 위의 規定만으로는 利用發明이란 무엇인가, 利用發明의 要件은 무엇인가 또는 利用發明의 判斷은 누가 어떻게 할 것인가 등의 問題가 대두되게 된다.

따라서 本稿에서는 上記한 問題點에 대하여 現存하는 外國의 判例, 學說等を 綜合적으로 檢討하여 特許法 第45條 第3項의 利用發明制度의 解析論을 提示코자 한다.

II. 利用發明의 概念 및 本質

가. 利用發明의 概念

利用發明이라 함은 特許法 第45條 第3項에 根據하고 있는 것으로서 特許發明이 先願인 他人의 特許發明을 利用하는 것 일때에는 業으로서 그 特許發明을 實施할 수 없다고 規定되어 있다. 特許法 第45條 第3項의 規定은 特許發明 相互間의 關係를 規定한 것으로서 后願發明이 新規性이 있어 特許된 경우에 있어서도

그것이 先願의 特許發明을 利用하는 關係에 있을 때에는 先願 特許權者의 허락 없이 自己의 特許發明(后願 特許發明)을 實施할 수 없는 것이다.

위의 趣旨는 先·后願 發明의 關係에 있어서 后願 特許發明을 實施하려고 하면 반드시 先願의 特許發明을 實施하지 않으면 안되는 關係, 即 先願의 特許發明을 實施하지 않고는 后願의 特許發明을 實施할 수 없다는 關係가 存在하는 點으로 보아 后願 特許發明을 業으로서 實施하는데에는 先願 特許權者의 許諾이 있어야 되므로 利用發明이라 함은 先願特許發明을 實施하지 않고는 后願 特許發明을 實施할 수 없는 關係를 意味한다.¹⁾

그러나 어느 特許發明과 后行 發明과의 사이에 利用關係가 成立되는 것은 后行 發明이 特許된 경우에만 限定되는 것이 아니고 后行 發明이 特許되지 않은 경우에도 포함되는 것은 당연한 것이며, 特許法 第45條 第3項은 그 중에서 后行 發明이 特許된 경우에 대하여서만 規定하고 있는데 불과한 것이다. 即 特許發明의 利用關係는 后行 發明의 特許與否에 不問하고 特許發明을 實施하지 않고는 그 后行 發明을 實施할 수 없는 關係가 成立할 경우에 認定된다. 그러므로 特許權者의 許諾없이 그 特許發明을 實施하는 것은, 即 그 特許를 침해할 수 밖에 없으므로 이 點으로 보면 特許發明의 利用關係는 特許侵害의 一態樣에 지나지 않는다.²⁾ 따라서 利用關係는 特許法 第45條 第3項에 의한 利用發明과 侵害에 의한 利用發明으로 區分된다.³⁾

나. 利用發明의 本質

利用發明의 本質은 特許法 第59條의 通常實施權의 許與審判制度를 支持하기 위한 것이다. 即 特許制度는 先願主義에 의하여 그 特許性이 決定되기 때문에 改良發明을 完成하고 特許權을 取得하여도 先願 特許發明의 支配를 벗어날 수 없는 경우에는 先願 特許發明이 存續期間의 滿了等에 의하여 그 權利가 消滅하기까지는 獨自의으로 改良發明을 實施할 수 없도록 하여 特許制度의 目的인 發明의 獎勵를

도모하고 한편으로는 發明의 利用을 制限하고 있다. 그러므로 이 后願 特許에도 그의 實施機會를 보장하는 것이 特許制度 全體의 目的에 부합하는 것이 되므로 特許法 第59條의 通常實施權의 許與審判制度가 設置되어 있는 것이다.

利用發明은 西獨에서의 從屬關係로서 美國에서는 改良으로서 파악되고 있으며, 先·后關係에 있는 特許發明 相互間의 比較時點에서 파악되는 問題이다. 또한 利用發明制度는 通常實施權의 許與審判制度에서 考察하면 后願 特許發明의 保護의 問題이지만 特許權侵害의 觀點에서 보면 出願 特許發明의 保護問題이기도 하다. 따라서 利用發明인지의 與否는 上記 2가지 側面, 即 先·后 特許發明의 保護가 다 같이 만족하도록 解析·通用되어야 할 것이다. 그리고 利用發明制度는 特許法 第45條의 特許權의 內容에 대한 特別規定은 아니고 特許法 第59條와의 關係를 확실히 하기 위한 規定이다.⁴⁾

Ⅲ. 利用發明에 關한 學說⁵⁾

利用發明의 概念에 대하여는 많은 說이 나누어 지고 있는바, 그 主된 것은 다음과 같다.

가. 主要部說

先願 特許發明의 構成에 없어서는 아니되는 事項의 主要部를 主要部로 하는 發明을 利用發明이라고 하는 說.

나. 改良擴張說

先願 特許發明을 기초로 하여 이를 改良·擴張한 發明이 利用發明이라고 하는 說.

註1: 日本特許廳, 工業所有權法 逐條解說. p. 191

註2: 大阪地裁 判決昭 42.10.24, 37(7) 130.

註3: 日本特許協會, 特許管理 Vol 28 No.9, p.1058

註4: 金源鎬外2, 特許法 概說, p.309

註5: 日本特許協會, 特許管理, Vol 28 No, 90. 1058

註6: 日本發明協會, 發明, Vol.71 No.3, p.64

다. 그대로說

先願 特許發明의 要旨에 技術의 要素를 追加한 것으로 利用發明은 先願特許發明의 要旨를 全部 包含하고 이것을 그대로 利用한 것이어야 한다는 說.

이 說은 先願 特許發明의 要旨가 一體性을 잃지 않고 包含된 경우를 包含하며 現在 日本의 判例는 거의 이 說을 取하고 있다.⁶⁷⁾

라. 實施不可避說

先願 特許發明을 實施하지 않으면 后願 特許發明을 實施할 수가 없는 發明이 利用發明이라고 하는 說.

마. 侵害不可避說

先願 特許發明을 侵害하지 않으면 后願 特許發明을 實施할 수 없는 發明이 利用發明이라고 하는 說.

이상과 같은 利用發明에 관한 많은 說은 利用關係가 特許法 第45條 第3項에 의한 利用發明과 侵害形態로서의 利用發明으로 區分되는 바 特許法 第45條 第3項에 의한 利用發明은 前述한 바와 같이 先願 特許發明을 實施하지 않고는 后願特許發明을 實施할 수 없는 關係가 存在하므로 우리나라와 日本에서 通說의 인 지위를 차지하고 있다는 그대로說을 취할 경우에는 先願特許가 物의 製造方法이고 后願特許가 그 方法을 實施하기 위한 裝置等の 경우에는 后願特許의 請求範圍에 先願特許의 構成要件을 記載할 필요가 없는 경우도 많으므로 利用發明關係는 成立하지 않고 또한 特許法 第59條의 趣旨에 맞지 않는 結果가 招來되며, 主要部說도 위의 그대로說과 같은 結果를 招來하게 된다. 또한 改良擴張說은 改良과 擴張의 概念이 不明確하며, 侵害不可避說은 特許廳長이 特許權侵害與否의 判斷을 하는 結果가 되어 타당하지 않다.

따라서 特許法 第45條 第3項에 의한 利用發明은 特許法 第59條의 趣旨로 볼 때 實施不可避說이 타당한 것으로 보는 見解⁹⁾가 합당하다고 인정된다.

한편 侵害에 관한 利用發明은 侵害形態가 特許發明을 實施하고 있는지의 與否를 判斷하

는 것이므로 實施가 不可避한 것과는 關聯이 없다. 그렇다면 侵害形態가 特許發明의 要旨 全部를 包含하고 여기에 技術的 要素를 부가한 形態의 그대로說이 타당하다고 보는 見解⁹⁾에 찬성한다.

IV. 利用發明의 類型 및 그 判斷

가. 思想上 利用發明

先願 特許發明A에 어떤 構成要素 a 를 첨가하는 特許發明($A+a$), 이 경우에 后者($A+a$)를 實施하려고 하면 반드시 前者(A)를 實施하게 된다. 그러나 이 경우에 있어서 機械 또는 裝置의 發明과는 달리 化學反應을 수반하는 경우에는 特許發明A에 첨가된 構成要素 a 가 그대로의 形態로 存在하여서 $A+a$ 의 形態를 가지는 것이 아니라 첨가된 要素가 反應에 關連되어 다른 物質이 生成되는 경우에는 問題가 생긴다. 即 特許發明A에 첨가된 제3 성분 a 에 의하여 特許發明의 目的物과는 전혀 다른 物質이 生成되는 경우에는 완전히 別個의 化合物을 얻는 方法이 되므로 利用關係는 成立하지 않으나 生成物이 特許發明의 目的物과 구조상 유사한 경우가 문제가 된다. 이 경우에 있어서는 兩化合物의 性質의 異同을 檢討하여 兩者가 전혀 別個의 化合物이라고 할 수 있든가 또는 구조가 다르더라도 實質적으로 同一化合物이라고 할 수 있는지를 판단할 필요가 있는바 重要性質이 共通되고 어느 정도 차이가 있을 때에는 그 차이가 測可能性이 있는지의 與否에 의하며, 그 차이가 조금 밖에 없을

註7 : 한국공업소유권 아카데미, 月刊工業所有權, 89.10月號, p.27에는 우리나라도 그대로說이 通說의 인 지위를 차지하고 있다고 하고 있으나 우리나라는 利用發明을 다룬 審決 및 判例가 극소수이므로 그대로說이 通說의 인 위치를 점한다고는 볼수 없음.

註8 : 日本特許協會. 特許管理, Vol.28 No.9, p.1059

註9 : 日本特許協會. 特許管理, Vol.28 No.9, p.1059

때는 兩化合物의 本質的인 差의 근거로서는 될 수 없다. 그러나 그것이 測不能性이 없을 때에는 그 차이가 조금 밖에 없더라도 兩化合物은 別個의 化合物이라 할 수 있다.

나. 實施上 利用發明

先願 特許發明과 后願 特許發明의 카테고리 또는 目的은 다르지만 后願 特許發明을 實施하려고 하면 先願特許發明을 實施하여야만 되는 關係에있는 경우이다. 예를 들면 方法의 先願發明에 대하여 그 方法을 實施하기 위한 裝置에 關한 發明, 化學物質 X의 先願發明에 대한 化學物質Y(但, Y는 X를 原料로 하여 製造됨), 化學物質 X의 先願發明에 대한 그 物質 X의 用途의 發明을 들 수 있다.

다. 利用關係와 均等論

保護 範圍의 判斷에 있어서 均等은 保護 範圍에 屬하지만 이 判斷을 均等に 의할 것인가 利用關係로서 할 것인가는 侵害要素를 置換으로 볼 것인가 또는 付加로 볼 것인가에 의하여 다르게 되는바 置換으로 볼 때는 均等論에 의하여, 付加要素로 볼 때에는 利用關係로서 判斷된다.

그리고 置換인지 付加인지의 判斷은 請求範圍의 記載事項을 형식적으로 비교하여 結論할 수 있는 것은 아니고 當該 他人의 特許發明이 屬하는 技術分野, 技術水準, 開發過程 및 實施型式等を 綜合하여 判斷되는 것이다.

라. 利用發明과 重複特許

同一發明에 對하여 2以上の 特許가 成立할 수 없는 것은 先願主義의 原則에 의하여 당연 하지만 特許廳의 과오에 의하여 同一發明에 對하여 2以上の 特許가 許與된 경우에는 權利의 抵觸問題가 생기게 되는바 說이 나누어지고 있다. 이하 살펴 본다.

1) 從來多數說(重複特許 對等說)

后願의 特許發明이 先願의 特許發明과 抵觸되는 경우에 后願의 特許發明의 實施에는 先願의 特許權者의 許諾을 要하는지의 與否에 대하여 日本의 學說判例는 后願의 特許權者는 아무런 制限이 없다는 것이 압도적 多數說이었다.¹⁰⁾ 그 理由는 有效하게 發生한 權利에 대하여 明文의 規定이 없이 그 權利를 制限하는 것은 法條文을 擴張解析 또는 類推適用하는 것에 相當하지 않는 것으로 認定되기 때문이다.

2) 先願優位說

그러나 最近에는 위의 重複特許 對等說은 급속히 그 영향이 약해지고 先願優位說이 優位를 차지하고 있으며 現在의 通說처럼 되었다.¹¹⁾ 그 理由는 有效한 特許일 경우에는 그 特許를 無効시키거나 그 効力を 상실시키기 위하여는 特許法에서 定한 節次를 要하지만 現存하는 特許權이 一定의 경우, 예를 들면 同一發明에 대하여 先願特許發明과 關連되는 后願特許發明에 대하여 그 權利行使를 抵觸하는 限度에서 制限하는 것에 지나지 않고 그 權利行使의 範圍에 對하여 解釋하는 것에 그치기 때문이다. 따라서 이와같은 后願의 特許發明에 대하여 모든 경우에 그 權利行使가 許容되지 않는다는 것이 아니고, 예를 들면 그 后願의 特許發明에 대하여 第3者가 權原없이 當該發明을 實施할 경우에는 그 禁止請求權이 妨害되는 것은 아니다. 이러한 解釋은 特許法 第45條 第3項의 先願의 登錄意 과 后願 特許發明이 抵觸하는 경우 그 特許發明의 實施가 不可能한 規定의 趣旨와 合致한다고 말할 수 있다.

註10 : 馬 文夫, 特許請求의 範圍, p.239

註11 : 馬 紋夫, 特許請求의 範圍, p.239 <계속>

<p>商 標 法</p> <p>저자 : 辨理士 李 秀 雄 규격 : 국판 552면 가격 : 9,500원</p>	<p>特 許 法 精 解</p> <p>저자 : 俞 東 浩 (特許廳 事務官) 규격 : 신국판 600면 가격 : 12,000원</p>
------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------