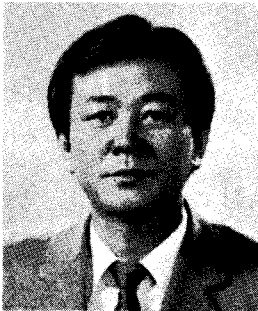


# 利用發明制度에 관한 考察(完)



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 지난號〉

〈前号에서 계속〉

### 마. 利用發明과 選擇發明

選擇發明은 그 構成要件의 一部 또는 全部가 上位概念으로 表現된 先行技術에 대하여 下位概念으로 表現된 發明으로서 ① 下位概念이 先行技術中에 具體적으로 開示되어 있지 않거나 ② 下位概念의 選擇에 의하여 先行技術에 比하여 質적으로 전혀 다르거나 量的으로 아주 우수한 效果를 發揮하는 條件으로 成立하는 發明이다. 即 上記 ①②要件을 具備할 때에는 先行技術이 先願인 경우에는 別個의 特許發明으로서 또는 先行技術이 公知인 경우에는 新規性을 가지는 것으로서 特許되는 것이며, 上記 ①②要件을 具備하지 않았을 때에는 選擇發明이 成立하지 않는다. 即 先願또는 公知인 先行技術과 同一發明이 되는 것이다.

選擇發明이 先願 特許發明에 대하여 利用發明이 成立하는 지의 與否에 대하여는 ③ 先願 特許發明과 選擇發明은 各各 別個의 發明이고 相互 獨立하므로 利用關係는 없다는 說 ④ 選擇發明이 成立한 部分은 先願 特許發明에는 처음부터 包含되어 있지 않았다고 하여 利用關係의 成立은 否定하는 說 ⑤ 特許發明이 保護되는 範圍는 發明者가 出願時에 意識한 範圍에 限하므로 先擇發明은 先願 特許發明의 發明者가 表現한 技術思想과 다른 것이므로 利用關係가 存在하지 않는다는 說(以上の 3說을 消極說이라 함<sup>2)</sup>)로 區分된다.

그러나 上記 ③는 選擇發明이 先願特許發明과 別個의 發明인 것을 근거로 利用關係가 없다는 結論이지만 원래 利用은 均等과 같이 同一性을 判斷하는 것이 아니라 別個로 存在하는 다른 2發明間에 생기는 概念이므로 타당하지 않다. 또한 ④를 포함한 ⑤⑥는 選擇發明이 어느 要素를 選擇하고 그것이 어떠한 效果를 얻었는가를 무시하고 一律적으로 利用關係가 없다고 結論짓는 것은 問題가 있다고 보여진다.

註12: 日本特許協會, 特許管理, Vol.28, No. 9, p.1061

選擇發明은 先願 特許發明의 技術思想을 利用하는 發明이므로 이것은 全部가 先願 特許發明에 대하여 利用關係가 없이 自由롭게 實施할 수 있다고 하면 先願 特許發明이 基本發明이라고 하면 그 保護가 미흡하다는 것은 명백하다. 即 基本發明은 本來 基本的인 課題를 가지고 特許되는데 반하여 選擇發明은 原則적으로 基本的 課題 및 그 解決手段에서 基本發明과 共通의이고 副次的인 課題에 있어서 차이가 있을 뿐이다. 即 選擇發明은 基本發明의 要素全部를 包含하고 여기에 選擇的 要素를 附加한 것이므로 利用發明의 一態樣이 될 수 있다.<sup>13)</sup> 그러나 이것은 原則論이고 모든 選擇發明이 利用關係를 가지는 것은 아니고 先願의 特許發明의 出願當時의 技術水準等을 參照하여 판단되어야 한다.

#### 바. 利用發明과 不完全利用

前述한 바와 같이 利用發明이란 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 의미하므로 后願 特許發明이 先願 特許發明의 構成要件의 一部를 생략한 경우가 생기게 된다. 이 경우 前述한 利用發明의 概念에 의하면 문제가 없으나 利用發明인지의 與否를 위와 같은 形式的인 基準에 의하면 衡平의 原則에 따라서 特許權의 保護가 되는지가 의문시 되는 경우가 있다. 即 后願 特許發明이 先願特許發明보다 作用效果가 低下되는 點 以外에 다른 作用效果를 가지지 않는 것, 權利侵害의 責任을 免하게 한 것이 客觀的으로 明確한 것 또는 構成要件 中에서 比較的 重要性이 적은 事項을 省略한 技術을 使用한 것 들 수 있다. 위와 같은 의문시 되는 것들은 構成要件에 오히려 有害의 事項을 附加한 것이어서 先願 特許發明의 技術思想을 利用할 수 밖에 없으므로 保護範圍를 侵害한 것으로 된다. 그러나 上記 「有害」를 構成하는 경우를 擴大하는 것은 위험하고 어디까지나 그것은 權利侵害를 免하기 위해서라는 故意의 存在가 필요하고 단지 構成要件의 一部를 省略하여 열등한 作用效果가 存在하는 것만 判斷되어서는 아니 된다. 따라서 明確한 故意와 權利를

害하는 有害事項의 付加·削除가 因果關係로서 확실히 存在하는 것을 要하는 것이다.<sup>14)</sup>

#### V. 利用發明과 侵害訴訟

前述한 바와 같이 利用關係에는 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이 存在하는바 위 兩者의 趣旨等이 明確히 되어 있지 않기 때문에 혼란이 생기고 있는 것 같다. 따라서 特許法 第45條 第3項에 의한 利用發明은 先·后願에 關係되는 2個의 特許發明사이의 問題이고 또한 特許法 第59條에 의한 審判請求를 求하는 것으로서 特許法 第59條의 趣旨인 后願特許權者의 特許發明을 先願 特許權者의 意思에 反하더라도 強制하여 實施시킴으로서 特許法의 目的인 技術의 進歩를 도모하여 國家産業發展에 寄與하는 점에 있으므로<sup>15)</sup> 위의 趣旨에 따라 解釋하고 請求範圍의 記載만으로 解釋되어야 하는 것은 아니다. 만일 先願의 請求範圍와 后願 請求範圍만을 對比 判斷하면 前述한 實施上 利用發明에서 들은 例들은 利用關係가 成立하지 않는 모순을 내포하게 된다.

한편 侵害形態의 利用發明은 侵害形態가 特許與否 및 特許法 第59條와는 전혀 관련이 없으므로 特許發明을 侵害한 것인지의 與否만을 判斷하면 充分하다고 생각된다.

#### VI. 利用發明과 權利範圍確認審判

特許法 第59條에 의한 通常實施權 許與審判은 特許法 第45條 第3項에 의한 利用發明의 實施許諾을 얻기 위한 것으로 先願 特許權者가 正當한 이유없이 實施를 許諾하지 않거나 實施 許諾을 받을 수 없는 경우에 先願 特許權者의 意思에 反하여 強制的으로 그 審判請求를 하도

註13 : 日本特許協會, 特許管理, Vol.28, No. 9, p.1061

註14 : 播磨良承, 特許法, p.264

註15 : 特許廳 工所權 研究會, 特許·實用新案法 條文解説, p.202

록 한 것이다. 따라서 先·后 特許權者의 協議 및 同 審判請求 以前에 先·后의 特許發明이 利用發明關係가 있음이 前提되어야 하며, 協議 및 同 審判請求의 要件이 되는 것이다. 그러나 利用發明關係를 둘러 싸고 紛爭이 있을 경우에는 協議 및 審判請求가 不可能하기 때문에 先·后의 特許發明이 利用發明이 成立하는지의 與否에 대하여 그 確認이 必要하게 된다. 또한 利用發明의 成立 與否의 判斷은 技術的인 事項이므로 現行 特許制度의 運用體系上 特許廳에서 관장할 수 밖에 없는 바 現行法上 權利範圍 確認審判에 의존할 수 밖에 없다.

그러나 利用發明과 關聯한 權利範圍確認審判은 그 制度도 정착되어 있지 않을 뿐 아니라 權利對 權利의 積極적인 權利範圍確認審判은 大法院에서 이를 不適法하다하여 부정하고 있다.<sup>16)</sup> (그러나 權利對 權利의 소극적인 權利範圍確認審判은 이를 긍정하고 있음<sup>17)</sup>). 그러나 權利對 權利의 소극적인 權利範圍確認審判은 이를 긍정하면서 權利對 權利의 積極적인 權利範圍確認審判은 不適法하다 하여 否定함은 權利對 權利의 소극적인 權利範圍確認審判이 기각되었을 경우와 비교할 때 그 法律效果는 다르다고 할 수 있으나 事實關係에 있어서는 權利範圍에 屬한다는 結論에 도달하므로 적어도 特許法 第45條 第3項에 의한 利用發明關係에 關한 權利對 權利의 積極적인 確認審判은 이를 긍정하여야 할 것이다.

以下 利用發明과 관련된 審決을 소개한다.

#### 가. 特許廳 86.3.10審決, 85審401.

(前略) 위 구 특허법 제45조 제3항의 규정은 선원 특허권자의 권리를 정당하게 보호해 주지는 취지인바 권리범위확인심판에 있어서도 후원 특허발명((가)호 발명포함)의 전부가 선원 특허발명의 권리범위에 속하는 경우에만 권리범위에 속한다고 판단할 것이 아니라 후원 특허발명((가)호 발명포함)의 일부가 선원 특허발명의 권리범위에 속하는 경우에도 권리범위에 속한다고 판단함이 위 법조문의 취지에 비추어 보아 상당하다 할 것이다.(中略) 이에 이견 발명과 (가)호 발명의 이용관계 여부를

살펴보면 (가)호 발명은 이견 발명의 요지 전부로 하는 기본방법에 별개의 요지인 촉매 사용을 부가하고 있어 이견 발명의 이용발명이라 아니할 수 없다(소위 요지공통說 또는 그대 로說).(后略)

#### 나. 特許廳 87.7.31 審決, 86항당 75

(註: 이 審決은 위 85심 401의 항고 심결 임)

(前略) 한편 피심판 청구인은 본건 특허와 (가)호 발명과는 이용발명관계에 있으므로 (가)호 발명은 본건 특허의 권리범위에 속한다고 주장하고 있으나 원래 특허권의 권리범위 확인은 특허발명의 내용범위의 확정이라는 내재적 요건의 존부를 확인하는 것이 아니고 단지 그 권리의 효력이 미치는 범위(특허권의 효력 범위는 특허발명의 동일성에 의거 정하여 짐)을 구체적인 사실에 대한 관계에서 확정하는데 지나지 않으므로 양자 이용발명관계에 있다는 사실만으로는 (가)호 발명이 본원 특허의 권리 범위에 속한다고 할 수 없는 것이라 할 것이다.(后略)

그러나 첫째, 利用發明의 要件에서 第1審決과 抗告審決(本 抗告審決 理由에는 特許法 第45條 第3項에 의한 利用發明이라는 說示는 없으나 第1審決로 보아 同條 同項에 의한 利用發明으로 推定됨)은 다 같이 特許法 第45條 第3項에서 規定하고 있는 先·后特許發明의 利用關係에 先願의 特許發明과 非特許發明((가)호 發明)까지 포함함은 타당시 될 수 없는 것으로 생각되며.

둘째, 抗告審決 利用發明關係인 事實을 認定한 것 같으나 同一性을 利用關係의 成立要件中의 하나로 본다면 基本發明인 先願 特許發明等은 利用關係의 成立이 전혀 不可能하므로 特許權者의 保護趣旨와 衡平의 原則에 부합된다고 인정이 되지 않음.

註16: 大法, 85.5.28 선고, 84후5등

註17: 大法, 85.4.23 선고, 84후19·85.6.11 선고, 84후18등

## Ⅶ. 結 論

① 利用發明이라 함은 先願 特許發明을 實施하지 않고는 后行 發明을 實施할 수 없는 關係를 意味하며, 特許法 第45條 第3項은 后行 發明이 特許된 경우 만을 規定하고 있는데 不過하다.

② 特許法 第45條 第3項에 의한 利用發明은 特許法 第59條의 通常實施權의 許與審判을 支持하기 위한 것이다.

③ 利用發明은 思想上 利用發明과 實施上 利用發明을 包含하며, 均等論, 不完全利用等도 包含되는 경우가 있을 수 있다. 또한 重複特許는 그 成立을 인정하여야 한다.

④ 利用發明인지의 與否 判斷은 先願 特許發明과 后願行 特許發明의 保護에 衡平을 기하도록 解釋·運用되어야 하며 特許法 第45條 第3項에 의한 利用發明은 「實施不可避設」에 의하여 侵害에 의한 利用發明은 「그대로說」에 의하여 解釋함이 타당하다. 또한 特許法 第45條에 의한 利用發明은 請求範圍 만에 의하여 解釋되는 것은 아니고 侵害形態에 의한 利用發明은 特許發明의 侵害與否만을 判斷하면 充分하다.

⑤ 利用發明의 成立與否의 判斷結果는 特許

法 第59條의 通常實施權의 許與審判의 請求要件이고, 그 判斷은 技術的인 事項이므로 現行 特許制度의 運用上 特許廳에서 하여야 하고 또한 現行法上 權利範圍確認審判에서 確認되어야 한다. 그러므로 現在 大法院에서 否定하고 있는 權利對 權利의 적극적인 權利範圍確認審判은 肯定되어야 마땅하다.

1. 南啓榮외3, 新特許法, 서울, 考試界, 1987
2. 金源鎬외2譯, 特許法概說, 서울, 大光書林, 1985
3. 特許廳 工業所有權法 研究會, 特許·實用新案法 條文解說, 서울, 金剛文化, 1988
4. 日本特許廳, 工業所有權法 逐條解說, 日本, (社)發明協會 昭58
5. 播磨良承, 特許法, 日本, (株)中央經濟社, 昭54
6. 馬瀨文夫, 特許請求의 範圍, 日本, (社)發明協會, 昭62
7. 日本特許協會, 特許管理 Vol.28, No.9
8. 日本發明協會, 發明, Vol.71, No.3
9. 한국공업소유권아카데미, 月刊工業所有權, 89.10(통권 35호) <♣>

## 工業所有權 大法院判例集大成版 신간 案內

1948年 政府樹立時부터 1987年末 까지의 工業所有權關係 大法院 判例를 各權利別 上告番號順으로 整理하여 加除式으로 엮었음

### I. 構 成

各 權利別 4卷과 別冊 附錄으로 構成되어 있음

1. 特 許 I : 無效, 權利範圍確認, 拒絕不服, 其他
2. 實用新案 I : 無效, 權利範圍確認, 拒絕不服, 其他

3. 意 匠 I : 無效, 權利範圍確認, 拒絕不服, 其他
4. 商 標 I : 無效, 權利範圍確認, 取消, 拒絕不服, 其他
5. 附 錄 I : 總索引, 抗告番號順 對照表, 審判番號順 對照表, 條文別 主要判例要旨

Ⅱ. 體 制 : 4.6倍版(公報크기, 가제식)

Ⅲ. 紙 質 : 內紙(미색모조

80g), 表紙(포크로스)

Ⅳ. 收錄件數 : 1,600餘件(1948~1987)

Ⅴ. 內 容 : 全文掲載

Ⅵ. 總 面 數 : 3,200餘面

Ⅶ. 販賣價格

一 會 員 : 90,000원

一 非會員 : 110,000원

※ 其他 : 詳細한 內容은 調査資料部(555-6892)로 問議하시기 바랍니다.