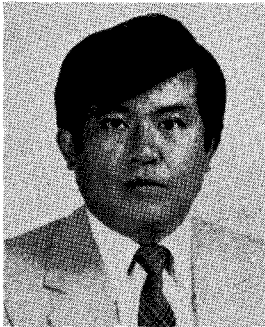


化學發明에 있어서의 利用關係判斷에 관한 小考(1)



金 承 昊
〈辨理士〉

목 차

- I. 머리말
- II. 권리범위확인심판과 관련된 주요 판례 및 審決例의 경과요약
- III. 주요 판결 및 審決의 정리
- IV. 화학발명에 있어서의 이용관계 판단 기준의 제안
- V. 맺는말

〈고딕은 이번號, 명조는 다음號〉

I. 머리말

특허제도는 발명자에게는 독점권을 부여하는 대신에 발명을 공개, 실시해서 공중에 발명이용의 기회를 제공하는 의무를 부과하고 있으며, 한편 공중에게는 발명이용의 기회를 부여하는 대신에 일정기간동안 발명을 모방하거나 실시하지 않는다는 의무를 부과함으로써 발명자와 공중의 이해관계를 조정, 전체적으로 기술의 발전을 촉진하고 산업발전에 이바지함을 그 목적으로 하고 있다.

그러나, 이와같은 특허제도하에서 발명자와 공중사이의 이해관계 조정못지않게 중요한 것으로 기본발명권자와 이 기본발명을 개량한 이용발명권자 사이의 이해관계 조정을 들 수가 있다.

특허법 제98조(구특허법 제45조 제3항)은 『특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명, 등록실용신안 또는 등록의장을 이용한 경우...그 특허권자, 실용신안권자 또는 의장권자의 동의를 얻지 아니하거나 제138조 제1항(구특허법 제59조 제1항)의 규정에 의하지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다』고 규정함으로써 이용발명특허권자 등은 그 기본발명특허권자 등의 동의를 얻지않는 상태에서는 그 이용발명을 임의로 실시할 수 없도록 함으로써 기본발명특허권자의 권리를 보호하고 있다.

한편, 기본발명특허권자의 권리남용을 방지하고, 또 이용발명특허권자가 자기의 이용발명을 실시할 수 있도록 특허법 제138조 제1항(구특허법 제59조 제1항)은 『특허권자, 전용실시권자 또는 통상실시권자는 당해 특허발명이 제98조(구특허법 제45조 제3항)의 규정에 해당되어 실시의 허락을 받고자 하는 경우에, 그 타인이 정당한 이유없이 허락하지 아니하거나, 그 타인의 허락을 받을 수 없는데에는 자기의 특허발명의 실시에 필요한 범위안에서 통상실시권의 심판을 청구할 수 있다』고 규정하고 있다.

발명의 성격상 통상적으로 개량발명(이용발명포함)의 수가 기본발명의 수보다 많아지게 되며, 이같은 경우 기본발명특허권자와 이용발명특허권자의 대립되는 이해관계를 조정해줄 필요성이 발생된다는 점에서 특허법에서의 이들 규정의 중요성이 크게 강조되고 있다. 특히, 1987년 7월 1일 이후 도입된 물질특허제도에서는 화학물질발명권자(기본발명권자)와 그의 새로운 용도 또는 제법 발명권자(이용발명권자) 사이의 권리조정 필요성이 새롭게 요구됨에 따라, 이들 규정의 공정한 적용이 특허제도 존립과 직결된다고 단언할 수 있을 정도로 이들 관계규정의 중요성이 더욱 부각되었다.

따라서, 그동안 화학발명에 있어서 이용관계가 어떻게 다루어져 왔는지 알아보기 위하여 권리범위확인심판과 관련된 종래의 주요판례 및 審決例들을 조사해 보았다.

II. 권리범위확인심판과 관련된 주요 판례 및 審決例의 경과 요약

1. 대법원 73후 47판결(1976. 11. 23)

권리 대 권리확인심판 청구는 결국 상대방의 권리를 부정하는 것이 되므로 그 청구를 인정할 수 없다.

2. 대법원 83후 85판결(1985. 4. 9)

화학물질의 제조방법에 있어서 (가)號 방법이 촉매를 부가적으로 사용한 것 이외에는 선등록특허와 동일한 경우에, 이 (가)號 방법은 선등록특허의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 대법원 84후 19판결(1985. 4. 23) 및 84후 18판결(1985. 6. 11)

소극적 권리범위 확인심판 청구는 상대방의 권리를 부정하는 것이 아니므로 (가)號 방법이 특허인 경우에도 청구될 수 있다.

4. 특허청 85심 401(1986. 3. 10)

(가)號 발명은 이件 發明이 要旨全部로하는 기본발명에 별개의 要旨인 「촉매사용」을 부가하고 있어 이件 發明의 권리범위에 속한다.

5. 특허청 86항당 75(1987. 7. 31) - 85심 401의 상급심

양자 이용발명관계에 있다는 사실만으로는 (가)號 발명이 본건특허의 권리범위에 속한다고 할 수 없는 것이다.

6. 특허청 88심 272 및 88심 273(1988. 11. 30)

이件 發明의 출발물질, 반응물질 및 목적물질을 그대로 이용하고 있는 (가)號 발명은 「상전이촉매」라는 새로운 기술사상을 위 이件 發明에다 부가한데 불과하다 할 것이어서, 결국 (가)號 발명은 이件 發明의 요지를 그대로 이용한 발명으로 봄이 타당하다 할 것이다. 따라서 (가)號 발명은 이件 發明의 권리범위에 속한다.

7. 특허청 88항당 332 및 88항당 330(1990. 7. 24) - 88심 272 및 88심 273의 상급심

화학방법의 발명에 있어서는 촉매등의 구성요소가 부가된 경우, 일률적으로 이용관계가 성립한다고 볼 수 없으며, 이용관계의 존부문제는 구체적이고 개별적으로 심판해야 한다. (가)號 발명은 본건 특허에서 사용하지 아니하는 상전이촉매를 부가했을 뿐 아니라, 반응용매, 반응온도, 반응시간 등의 처리수단이 본건특허와 상이함을 알 수 있고, 또 수율등 작용효과상에서도 각별한 차이가 있어 이용발명으로 볼 수가 없다.

따라서 (가)號 발명은 본체특허의 권리범위에 속하지 아니한다.

III. 주요판결 및 審決의 정리

1. 대법원 73후 47 판결내용에는 일견 분명하지 않은 부분이 있어 그 해석이 다음과 같이 양분되었다.

해석 1 : 상기판결이 오판이라는 견해이다. 즉, 권리 대 권리 확인심판은 상대방이 권리를 부정하는 경우에만 청구되는 것이 아니라, 소극적 권리범위확인 심판이라든가 특허법 제 98조(구특허법 제45조 제3항)에 규정하고 있

는 이용발명관계를 규명하기 위한 경우에도 청구될 수 있는 것으로, 이들 경우에는 결코 상대방의 권리를 부정하는 것으로 볼 수 없으므로 권리 대 권리 확인심판이 허용되어야 한다고 주장한다.*

*이 견해에서는 판결내용중 「선등록실용신안과 동일 또는 유사한 것」을 중복등록실용신안으로 해석한다. 즉, 「유사한 것」을 선등록실용신안의 균등범위로 본다.

해석 2 : 권리범위확인심판의 판단대상은 발명간 동일성(중복특허)만으로 제한되며, 이용발명관계의 판단은 제외된다는 견해이다. 즉, 판결은 「선등록실용실용과 동일 또는 유사한 것」이라고 명시한 점으로 미루어 중복특허(동일)는 물론 이용발명 등(유사)도 염두에 둔 것이다. 따라서 상기판결은 오판이 아니라 이용발명관계의 판단을 권리범위확인심판의 판단대상에서 제외한 것이라고 주장한다.**

**중복특허 여부는 특허권 무효심판에서 심리할 수 있는 사항이지만, 이용발명관계는 특허권 무효심판에서 취급될 수 없다는 점과 상기판결 내용을 종합할 때 이같은 해석이 가능하다.

2. 대법원 83후 85판결에 대한 견해 또한 다음과 같이 양분되었다.

해석 3 : 상기판결이 오판이라는 견해이다.

이는 대법원 73후 47판결이 오판이라고 주장하는 사람들의 견해로 볼 수 있다. 이들은 피심판청구인(상고인)은 81심 625(1982. 9. 11), 82항당 186(1983. 9. 30) 및 대법원 83후 85(1985. 4. 9) 그 어느곳에서도 (가)호 방법이 선등록특허발명과 이용관계에 있음을 주장한 바 없으며, 또한 상기심결 및 판결의 그 어느곳에도 구 특허법 제45조 제3항에서 규정하고 있는 이용발명관계에 대하여 심리판단한 흔적을 찾아볼 수 없는 점으로 보아 동 판결은 (가)호 방법이 선등록 특허발명과 이용관계에 있음을 인지하지 못한 상태에서 발명간 동일성만을 판단한 잘못을 범하였다고 주장한다.

해석 4 : 미등록 (가)호 방법에 대한 소극적 권리범위확인심판의 판단 대상은 발명간 동일

성(중복특허)만으로 제한되며, 이용발명 관계의 판단은 제외된다는 견해이다.

이들은 비록 피심판청구인(상고인)이 전심판과정을 통하여 (가)호 방법의 이용관계에 대하여 주장한 바 없으며, 또한 상기 심결 및 판결에서도 구 특허법 제45조 제3항에서 규정하고 있는 이용발명관계에 대하여 심리판단한 흔적은 없으나, 결과적으로 대법원 83후 85판결은 이용발명관계의 판단을 권리범위확인심판의 판단대상에서 제외한다는 대법원 73후 47판결을 확인하는 새로운 판례라고 주장한다.

3. 상기 대법원 판결들이 이용발명관계의 심판을 권리범위확인심판의 판단대상에서 제외시킨 것이라는 견해에 대해서는 그동안 많은 반대의견이 제기되어왔다.

즉, 구특허법 45조 제3항에서 이용발명의 임의적인 실시를 기본발명 특허권의 침해로 규정하고 있는 상태에서는 기본발명과 이용발명 사이에 필연적으로 이용관계의 판단이 이루어져야만 할 것이며, 또 이용관계의 규명이 기술적으로 매우 복잡한 사안을 다루어야만 한다는 점을 감안한다면, 이용발명관계의 판단은 권리범위확인심판에서 다루는 것이 보다 합리적이라는 의견이 지배적이었다.

이같은 의견을 반영한 것으로 보이는 특허청 85審 401은 『(가)號 발명은 이件發明의 이용발명이라 할 수 있고 따라서 (가)號 발명은 이件發明의 권리범위에 속한다』라고 審決하고 있으나, 이의 상급심인 특허청 86항당 75는 원심을 파기하면서 『양자, 이용발명관계에 있다는 사실만으로는 (가)號 발명이 본건특허의 권리범위에 속한다고 할 수 없는 것이다』라고 審決하였다.

이같은 특허청 86항당 75 審決 내용을 유추 해석하는 경우에 『권리범위 확인심판의 판단대상은 발명간 동일성(중복특허)만으로 제한된다』. 또 『「특허권을 침해하였다」는 것과 「권리범위에 속한다」는 것은 달리해석되어야만 한다』는 해석이 가능하게되며, 따라서 이에 대한 대법원의 견해가 매우 궁금한 상태에 있었다. 그러나, 애석하게도 상고인이 상고심을 취하함으

로서 대법원의 최종판결을 얻지 못한채로 본사건을 종결하게 되었다.

4. 이로부터 약 1년후, 동일내용의 의문을 해결하고자하는 시도가 있었다. 즉, 특허청 88審 272 및 88審 273은 「결국 (가)號 발명은 이件發明의 요지를 그대로 이용한 발명으로 봄이 타당하다 할 것이다. 따라서, (가)號 발명은 이件發明의 권리범위에 속한다」고 특허청 85審 401 審決내용과 유사하게 심결함으로써 자연스럽게 이들의 상급심에 이목이 집중하게 되었다.

이들의 상급심인 특허청 88항당 332 및 88항당 330은 비록 「(가)號 발명은 본건특허에 사용하지않은 상전이촉매를 부가했을 뿐 아니라, 반응용매, 반응온도, 반응시간 등의 처리수단이 본건특허와 상이하므로 이용발명으로도 볼 수 없다」는 審決내용에 다소 문제점을 내포하고 있기는 하지만 이용발명이 기본발명의 권리범위에 속한다는 사실을 간접적으로 인정한 최초의 항고심결례라는 점에서 중요한 의미가 있다고 생각한다. 이들 항고심결내용의 문제점에 대해서는 후술하기로 한다.

5. 전술된 바와 같이 상기 심결례를 요약하면

(a) 이용발명관계의 판단이 권리범위 확인심판에서 다루어져야 한다는 견해와

(b) 권리범위 확인심판의 판단대상이 발명간 동일성(중복특허)만으로 제한되며, 이용발명관계의 판단은 제외된다는 견해로 양분된다 하겠다.

이에 대한 필자의 의견은 특허권의 권리범위 판단은 단순히 발명간 동일성(중복특허)만의 판단은 아니며, 이용발명, 균등발명 및 우회발명 등의 권리가 미치는 모든 영역의 판단이 되어야 한다고 사료되므로 이용발명관계의 판단은 필히 권리범위 확인심판에서 다루어야만 한다고 생각한다.

또, 특허법 제45조 제3항에서 이용발명의 임의적인 실시를 기본발명 특허권의 침해로 규정하고 있으므로, 이에따라 필연적으로 이용발명관계의 판단이 그 어디에선가 행해져야만할 것이며, 또 이같은 판단은 기술적으로 매우 복

잡한 사안을 다루게 된다는 사실을 감안한다면, 이용발명관계의 판단은 권리범위확인심판에서 다루는 것이 보다 합리적일 것으로 판단된다.

필자의 의견에 따라서 이용발명관계를 권리범위확인심판에서 판단하는 것으로 가정하는 경우에도, 이는 결코 기존 대법원 판례에 위배되지 않을 것으로 본다.

즉, (가)號 방법이 특허가능한 것인가?의 문제와 (가)號 방법 특허의 실시가 선등록특허권을 침해하게 되는가?의 판단은 전혀 별개의 사항으로서, 가령 이용발명에 대한 적극적 권리대 권리 확인심판에서 「(가)號 방법특허가 선등록 특허권의 권리범위에 속한다」고 審決된 경우를 가정하는 경우에도, 이는 소극적 권리대 권리 확인심판에 대한 대법원 84후 19판결(1985. 4. 23) 및 84후 18판결(1985. 6. 11)의 경우와 유사하게 결코 피심판 청구인의 등록특허권의 효력을 부정한 것으로 볼 수 없음을 알 수 있으며, 따라서 대법원 73후 47판결에도 전혀 위배되지 않는 것임을 알 수 있다.

이는 또한 전심판 과정을 통해서 피심판청구인(상고인)이 이용발명관계에 대하여 주장한 바가 없으며, 구특허법 제45조 제3항에서 규정하고있는 이용발명관계에 대하여도 심리 판단한 흔적이 없는 대법원 83후 85 심결에도 결코 위배되지 않는 것으로 생각된다. 그러나, 필자의 의견과는 반대로 특별한 사정이 있어 이용발명관계의 판단을 권리범위확인심판에서 다룰 수 없는 경우에는 심결주문의 「권리범위에 속하지 않는다」는 「동일한 것이 아니다」 또는 「중복특허가 아니다」의 좁은 의미로 해석되어야 하며, 만의 하나 「침해에 해당되지 않는다」는 넓은 의미로 해석하는 잘못을 범해서는 아니될 것으로 생각한다. 그 이유는 만약 이같은 경우에 「권리범위에 속하지 않는다」를 「침해에 해당되지 않는다」로 해석한다면, 현실적으로 이용발명에 해당하는 (가)號 방법의 임의실시가 기본발명 특허권과는 상관없이 가능하게 되며, 이에 수반하여 거래사회, 민사 및 형사소송상에 해결하기 어려운 많은 혼란이 발생할 것으로 예상되기 때문이다.

따라서 이 경우에 「이용발명인 (가)號 방법 이 선등록 특허권의 권리범위에 속하지 않는다」고 審決된 경우에도 필히 특허권 침해소송이 제기된 해당법원에서는 별도로 이용발명관계를 판단한 후 침해여부를 가려줌으로서, 기본 발명권자의 권리보호에 착오가 없도록해야 할 것으로 생각한다.

또한, 이용발명관계를 특허청 또는 해당법원에서 판단함에는 상관없이 모든 경우(특히 화학발명의 경우)에 이용발명관계를 판단하는데 필요한 기준이 시급하게 요청되고 있다.

따라서, 다음에 화학발명에 있어서 기초적인 Case에 대하여 이용관계 판단기준을 간략하게 작성해 보았다. <계속>

발간안내

英文 産業財産權 法令集

THE KOREAN INDUSTRIAL PROPERTY LAWS(영문 산업재산권 법령집) 發刊

본회는 날로 가속화 되고 있는 산업재산권 국제화 추세에 부응하여 대폭 개정된 산업재산권 4法の 영문 법령집을 다음과 같이 발간하게 되었습니다. 본자료는 관련업계의 산업재산권 분야 국제간 교류 및 특허관리 업무에 많은 도움이 될 것으로 기대되며, 동자료가 필요하신 분은 본회로 연락바랍니다.

— 다음 —

- 체제 : 4.6 배판
- 면수 : 174면
- 수록내용 : 특허법, 실용신안법, 의장법, 상표법
- 가격 : 5,000원

※연락처 : 한국발명특허협회 자료판매센터
Tel : 551-5571~2

안 '91대한민국 학생발명 지방 순회전시회 개최 내

- 기간 : 1991. 7. 24(수)~7. 30(화) (7일간)
- 장소 : 부산어린이회관
- 전시물품 : '91대한민국 학생발명전시회 수상작 93점
- 주최 : 특허청, 조선일보사
- 주관 : 한국발명특허협회
- 후원 : 상공부, 교육부, 대한변리사회
- 협찬 : (주)금성사

※ 관람은 무료입니다.