

산업재산권 判例要覽(特許)

이 글은 도서출판 특허문화가 발간한 <判例要覽>의 내용을 발췌한 것으로, 법조문에 따른 대법원판례(1961년부터 1991년)를 特許, 實用新案, 意匠, 商標의 순으로 게재하는 것임.
<편집자주>

제 97조(特許發明의 보험범위) 특허발명의 보호범위는 特許請求範圍에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다.

特許發明의 범위를 정하는 판단기준

특허발명의 범위는 特許請求의 範圍에 기재된 것 뿐 아니라 발명의 상세한 설명과 도면의 간단한 설명의 기재 전체를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝히고 이를 참작하여 구해될 수 없는 것이다. (대법 73. 7. 10, 72후42).

特許發明의 범위가 문제된 경우에 있어서는 비록 特許請求의 범위에 기재된 것이 판단상 일용 유력한 자료가 될 수는 있다할지라도 결국 발명의 상세한 설명과 도면의 간단한 설명의 기재전부를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝혀내고 이를 참작하여 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이요 특허 청구의 범위에 관한 기재에만 구해 될 수 없는 것이다. (당원 72. 5. 23, 72후 4: 73. 7. 10; 72후42 참조) 이 사건에 있어서는 명세서

중의 실시예가 발명의 상세한 설명이 된다 할 것이다. 원심결은 특허법을 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법을 범하였다 할 것이므로 논지는 이유있다. (대법 73. 8. 31. 72후43).

제 100조(專用實施權) ①特許權者는 그 특허권에 대하여 타인에게 전용실시권을 설정할 수 있다.

특허권의 실시권은 특허내용을 그대로 실시할 수 있는 권리를 말하는 것이며 특허권자의 허락에 의한 許諾實施權은 허락된 범위내에서의 특허권을 실시하는 것이므로 그 제한된 부분 이외의 부분에 대하여는 특허내용 그대로를 사용할 수 있다(대법 62. 5. 17, 4294민상 22호).

구특허법 제 111조에 규정한 비독점적 특허실시권을 실용신안법 시행령의 규정에 의하여 특허법 제 48조의 전용실시권으로 볼 수 있게 할 수 있는지도 지극히 의심스럽거니와 1963. 7. 31 각령 제 1402호에 의하여 구 특허법 제 111조의 규정에 의한 실용특허권의 비독점적 실시권으로 실용신안법 시행 당시에 현존하는 것은 같은 법 제 28조의 준용규정에 의하여 특허법 제 48조의 규정에 등록실용신안권의 專用實施權으로 본다는 실용신안법시행령 부칙 제 4조의 규정이 삭제되었으므로 구특허법 제 111조의 규정에 의한 비독점적 실시권은 특허법 제 48조의 전용실시권으로 볼 수 없게 되었다고 해석하는 것이 타당하다

(대법 64. 9. 15. 64다686).

제 101조(特許權 및 專用實施權의 등록의 효력) ① 다음 각호에 해당하는 사항은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다.

1. 특허권의 이전 (상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다) · 포기에 의한 소멸 또는 처분의 제한(이하생략).

본조의 취지는 依用 민법 제 177조와 같은 것으로 특허권의 이전은 당사자의 의사표시만으로 되는 것이고 다만 등록 없이는 그 등록의 흠결을 주장함에 상당한 이익을 가진 제3자에게는 특허권 취득을 대항할 수 없다는 것이고 여기에 제 3자중에는 불법행위자는 포함되지 아니한다 할 것이다(대법 63. 6. 13. 63다202).

제 116조(特許權의 취소) ① 특허청장은 제 107조 제 1항 제1호의 사유로 인한 재정이 이른날 부터 계속하여 2년 이상 그 特許發明이 국내에서 실시되고 있지 아니하는 경우에는 利害關係人의 신청에 의하여 또는 職權으로 그 특허권을 취소할 수 있다.

② 제 108조 · 109조 · 110조 제 1항 및 111조 제 1항의 규정은 제1항의 경우에 이를 준용한다.

③ 제 1항의 규정에 의한 특허권의 취소가 있는 때에는 특허권은 그때부터 소멸된다.

특허법 제 45조 제 1항에 규정한 利害關係人이라 함은 그 發明特許와 관련이 있는 발명연구를 한다든가 또는 그에 관련이 있는 사업을 하는 자 등으로서 그 발명 특허가 유효히 존속함으로써 불이익을 받을 우려가 있는 경우도 이에 포함된다.

특허법의 일부가 1963. 3. 5에 개정되어 제 45조의 2가 신설되어 새로운 특허권취소사유

가 추가되었는바 동 조항에 의하면 특허권자가 특허 허여후 3년이상 정당한 이유없이 국내에서 실시하지 아니한 경우에는 이는 특허권의 남용으로 보아 특허국장은 특허권의 취소를 할 수 있도록 되어 있는 바 동 개정법시행전에 허여받은 특허권에 대하여 위 조항을 적용시키려면 특별한 규정이 없는 한 국민의 기득권은 존중하여야 하는 것이므로 삼년의 기간계산은 새로운 취소사유를 규정한 제 45조의 2가 실시된 때부터라고 보아야 할 것이고 본건에 있어서 본건 특허를 허여받은 1959. 4. 23 당시에 시행중이던 구 특허법(1946. 10. 5, 군정법령 제 91호) 제 101조, 제 102조에 현행특허법 제 45조의 2와 같은 규정이 있었다고 하여서 그 결론을 달리할 수는 없다고 할 것이다(대법 68. 4. 23, 66누115).

監査院의 시정요구에 따른 처분의 본조에 위반되는 경우 그 행정처분의 適否

감사원법 제 33조는 감사원은 감사의 결과 위법 또는 부당하다고 인정되는 사실이 있으면 소속장관 또는 감독기관의 장에게 시정 또는 주의 등을 요구할 수 있고 요구가 있으면 소속장관이나 감독기관의 장은 감사원이 정한 기한내에 이를 이행하여야 함을 규정하고 있는 바 그 취지는 행정처분에 관한 한 시정요구를 받은 소속장관이나 감독기관의 장이 시정요구된 사항에 관하여 행정처분을 할 수 있는 권한이 있고 그 사항이 행정처분의 요건을 구비하고 있는 경우에만 시정처분을 할 수 있는 것임은 행정처분의 성질상 당연해야 하겠으며, 감사의 是正要求에 의하여 법령상 인정되지 아니한 행정처분의 權能이 행정기관에 있게 되는 것은 아니라고 해석할 것이다. 한편 의장법 제 28조에 의하여 準用되는 특허법 제 45조 제 1항에는 의장권을 3년이상 정당한 이유없이 실시하지 아니하는 경우 공익상 필요하다고 인정될 때에는 利害關係人의 청구에

의하여 意匠登錄을 취소하거나 실시권을 타인에게 허여하는 처분을 할 수 있음을 규정하고 있고 같은 법조 제 3항에는 의장권자나 위 제 1항의 규정에 의한 청구를 한 이해관계인은 특허국장의 결정에 대하여 40일 이내에 법원에 소송을 제기하도록 규정하고 있으므로 특허국장이 위 제 1항의 결정을 함에는 반드시 이해관계인의 청구를 기다려서 하여야 하며 이에 대한 특허국장의 의장등록취소, 實施權許與 또는 請求 却下의 처분에 관하여서는 40일 이내에 법원에 행정소송의 방법으로서만 불복할 수 있고 이와 같은 不服申請이 없는 한 처분일로부터 40일이 경과함으로써 특허국장의 처분은 확정하여 변경할 수 없는 효력이 생긴다고 할 것이다. 그런데 원판결이 확정된 사실에 의하면 피고보조참가인이 마지막으로 이 사건 의장등록 취소청구는 1965년 7월 26일 피고에 의하여 각하 결정이 되어 1965년 12월 13일 피고의 이 사건 등록취소처분이전에 이미 제소시간이 경과됨으로써 소송으로서도 다룰 수 없게 확정될 것인데 피고가 이미 관계인의 해로운 취소청구 조차 없음에도 불구하고 이미 각하되어 피고 보조참가인의 청구를 기초로 하여 감사원의 시정요구에 빙자하여 이 사건 의장등록취소처분을 한 것은 결국 특허법 제 45조에 위반되는 위법처분이라고 할 것이다(대법 66. 5. 31, 66누4).

제 127조(侵害로 보는 행위) 다음 각호의 1에 해당하는 행위는 特許權 또는 專用實施權을 침해한 것으로 본다.

1. 특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 業으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위
2. 특허가 방법의 발명인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 業으로서 생산·양도·대여·수입 또는 전시하는 행위

물품의 제조방법이 비록 특허권 방법과 목

적 및 원리에 있어서 동일하다고 할지라도 그 실시하는 수단이 동일성의 것이라고 볼 수 없고 그 기술수단의 상이에서 오는 작용효과도 동일성의 것이라고 볼 수 없다면 그 제조방법은 위 특허의 권리범위에 속하는 것이라고 볼 수 없어 특허권을 침해하는 것이 아니다(대법 86. 9. 9, 85도1891).

제 129조(생산방법의 推定) 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건이 特許出願전에 국내에서 公知된 물건이 아닌 때에는 그 물건과 동일한 물건을 그 특허권 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다.

특허법 제 39조 제 2항에 신규한 동일물은 동일한 방법에 의하여 제작된 것으로 推定한 다라고 하였는데 여기서 말한 製作된 것이라 함은 반드시 물리적인 제작방법에 의하여 제작된 것에 한하는 것이 아니고 화학적인 제작 방법에 의하여 제작되는 것에도 적용되는 것으로 풀이하는 것이 상당하다 할 것이다(대법 64. 11. 30, 64후18).

① 원심결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 特許의 權利範圍인 유성잉크 제조방법 및 색지 제조방법과 審判請求人이 실시하고 있는 원심판시 (가)호 발명의 제조방법을 비교 검토하면, 이 사건 특허의 유성잉크는 그 조성성분으로 염화검, 용매(톨루엔, 크실렌), 색소, 광택제거제, 닥실 및 에이. 씨. 왁스를 사용하는데 대하여 (가)호 발명은 VAGH, 용매(톨루엔, 메틸에틸케톤), 색소를 사용하고 있어 양자 그 조성성분이 상이함을 알 수 있고, 또 그 제조공정에 있어서도 이 사건 특허는 혼합물 A 및 혼합물 B를 제조한 후 이들 혼합물 A 및 B를 혼련하는 공정으로 이루어져 있으나, (가)호 발명은 혼합물 A'로부터 혼합물 B'를 제조하는 (A'→B') 공장으로 이루어져 있어 양자 그 제조공정 역시 상이하며, 또한 인쇄방법에 있어서도 이 사건 특허는 유성잉

크를 ZAHN CUP 4호 측정시 특정점도로 한 후 희망하는 색상의 잉크를 배합하고 용매를 첨가해서 톱 마니라지에 실스크린 인쇄방법으로 채색하는데 대하여, (가)호 발명에서는 모조지를 연속 이송 시키면서 그라비아 인쇄방법으로 유성잉크를 모조지에 착색시키고 있어 인쇄방법 역시 상이한 것이라고 인정한다. 이 사건 특허와 (가)호 발명은 그 유성잉크의 조성 성분 및 제조공정이 상이하고 또한 유성잉크를 채색시키는 방법이 이 사건 특허는 실스크린 인쇄방법을, (가)호 발명은 그라비아 인쇄방법을 사용하고 있어 (가)호 발명은 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였다. 기록에 비추어 보면 원심의 위와 같은 사실인정과 판단은 정당하고 소론과 같은 심리미진, 채증법칙위배의 위법이 없다. 논지는 이유 없다.

② 특허법 제 129조에 의하면 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 된 경우에 그 물건과 동일한 물건을 그 특허권 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다고 규정하고 있어 동일한 물건은 동일한 생산방법의 추정을 받는다 할 것이나, 기록에 의하면 이 사건 특허방법에 의하여 제조된 색지와 심판청구인이 제조한 색지가 동일한 물건이라고는 보여지지 아니하고 더구나 위에서 본 바와 같이 심판청구인이 실제로 제조하는 방법과 이 사건 특허방법이 상이한 사실이 인정되는 바이므로 이 사건에 있어 위 규정이 적용될 여지가 없다 할 것이다.

위와 같은 취지에서 審判請求人이 실시하고 있는 (가)호 발명이 이 사건 特許의 權利範圍에 속하지 아니한다고 한 원심판단은 정당하고 소론과 같은 심리미진, 채증법칙위배 내지 특허법의 법리오해의 위법이 없다. 논지는 이유 없다(대법 91. 10. 11, 90후2201).

제 133조(特許의 無效審判) ① 利害關係人 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 1에 해당

하는 경우에는 無效審判을 請求할 수 있다. 이 경우 특허청구범위의 청구항의 2이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다.

1. 제 25조·제 29조·31조 내지 제 3항·제 42조 제 3항 및 제 4항 또는 제 44조의 각 규정에 위반된 경우

2. 무권리자에 대하여 특허된 경우

3. 조약에 위반된 경우

4. 특허된 후 그 특허권자가 제 25조의 규정에 의하여 특허권을 향유할 수 없는 자로 되거나 그 특허가 조약에 위반된 경우

② 제 1항의 규정에 의한 심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.

③ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권을 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제 1항 제4호의 규정에 의한 심판은 특허권이 소멸된 후에도 이를 청구할 수 있다.

④ 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 본다. 다만, 제 1항 제4호의 규정에 의하여 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 특허권은 그 특허가 동호에 해당하게 된 때부터 없었던 것으로 본다.

⑤ 심판장은 제 1항의 심판의 청구가 있는 때에는 그 취지를 당해 특허권의 專用實施權者 기타 특허에 관하여 등록을 한 권리를 가지는 자에게 통지하여야 한다.

1. 無效審判을 請求할 수 있는 利害關係人(사례별)

특허법 제 89조 제 2항 소정 特許無效審判을 청구할 수 있는 利害關係人이라 함은 특허권리자로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있으므로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 또는 후일 손해를 받을 염려가 있는 자를 포함한다. 할 것이다(대법 63. 2. 28, 62후 14).

특허법 제 89조 2항에 규정한 利害關係人

이라 함은 당해 특허의 발명을 실시하여 물품을 제조 판매함을 업으로 하는 자 또는 그 업무의 성질상 당해 特許의 發明을 使用하리라고 추측이 갈 수 있는 관계에 있는 자를 말한다고 할 것인 바 원심결이 채택한 갑제 9호 중에 의하면 청구인 최근수는 주소지에서 동일 철공소를 경영하고 있음을 엿볼 수 있고 소관세무서로부터 영업감찰을 교부 받음에 있어 「鐵工修理」로 등록이 되어 있으나 동 호증만으로는 동인이 현실로 하는 영업이 선박과는 전혀 관계없는 철공수리만을 내용으로 하는 것이고 또는 수리만을 하고 수리에 관련하여 철제기구를 제작하지 아니한다고 단정하기에는 부족하다 할 것이며 동 청구인이 본건 특허의 대상인 「선박스크류」도 수리하고 때에 따라서는 이에 관련하여 이를 제작도 한다는 등 사정이 있다면 동 청구인은 본건 청구를 함에 있어 이해관계인으로 적법한 당사자적격이 있다고 할 것인바…… (대법 67. 8. 29, 67후9).

황삼의 제조판매가 정부의 홍삼전매사업에 직접 또는 간접의 영향을 미친다 하여 국가에게 위 特許의 無效審判을 청구할 利害關係가 있다고 인정한 것은 위법이다(정부가 수납한 홍삼제조원료인 수삼이외의 수삼을 홍삼전매법에 정한 홍삼, 백삼, 피부백삼 이외의 제품으로 제조·판매하는데는 정부가 이해관계가 없다) (대법 70. 7. 21, 70후24).

특허의 무효사유를 원인으로 하는 無效審判

은 利害關係人 또는 審判官에 한하여 청구할 수 있고 利害關係人이라 함은 特許權者로부터 권리의 대항을 받을 염려가 있으므로 말미암아 현재 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 있는 자를 포함한다고 할 것이며, 특허권자로부터 그 특허권의 실시권을 허여받은 자는 그 허여기간안에는 그 권리의 대항을 받을 염려가 없어 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 없으므로 그 기간 중에는 그 특허에 관하여 무효확인을 구할 이해관계가 없다고 해석되고 특허의 무효심판을 구할 이와 같은 이해관계의 유무는 직권조사 사항이라고 하는 것 등은 당원의 일관한 관례이다(대법 74. 3. 12, 73후37).

특허 무효의 심판을 청구할 수 있는 소위 利害關係人이라 함은 特許權者로부터 그 권리의 대항을 받을 염려가 있으므로 인하여 현재 업무상 손해를 받거나 후일 손해를 받을 염려가 있는 자를 일컫는다 할 것이므로(대법 70. 7. 21, 70후24판결 참조), 기록에 의하면 審判請求人은 어업용구의 생산판매와 이에 관련된 부대사업 일체를 영위하는 회사로서 이건 특허권의 존부에 관하여 현재 또는 후일 업무상 손해를 받거나 받을 염려가 있다고 인정되는 만큼 이건 특허무효의 심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 판단한 원심의 조치에는 아무런 잘못도 없으므로 논지 또한 이유 없다(대법 76. 6. 8, 75후25). <♣>

손쉽게 성공하는 발명의 지름길

저 자 : 김관형
발행처 : 경문사
가 격 : 4,000원