

産業財産權法 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 135조(權利範圍確認審判) ① 特許權者 또는 利害關係人은 特許發明의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위 확인심판을 청구할 수 있다.

② 제1항의 규정에 의한 특허권의 권리범위 확인심판을 청구하는 경우에 특허청구범위의 청구항이 2이상인 때에는 청구항마다 청구할 수 있다.

1. 利害關係人

審判請求人은 이 사건 특허권자이고 피심판 청구인이 위 특허의 발명을 사용하리라고 추측이 갈 수 있는 관계에 있는 자임이 확정되는 경우에는 심판청구인은 權利範圍確認審判을 청구할 수 있는 당사자적격, 즉 이해관계인에 해당한다.(대법 79. 8. 14, 79후45).

특허권자를 상대로 하여 어떤 대상물이 特許權의 權利範圍에 속하지 아니한다는 내용의 權利範圍確認審判을 청구할 수 있는 利害關係人은 그 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 관하여 분쟁이 생길 염려가 있는 대상물을 제조 판매하는 것을 업으로 하는 자에 한하지 아니하고 업으로써 그 대상물건을 제조 사용

하거나 하려는 자도 포함한다 할 것이다.

기록에 의하면 審判請求人은 축산양돈업자로서 원판사(가)호 설명서에 기재된 균체 효소사료의 제조방법에 따라 사료의 효능을 시험한 뒤 자신이 사육하여 판매하려는 돼지의 사료로 사용하기 위하여 제조공장을 마련하는 등 생산채비를 하고 있다는 것인바 사실관계가 심판청구인의 주장과 같다면 심판청구인은 업으로써 원판사(가)호 설명서에 기재된 균체 효소사료의 제조방법에 의하여 생산된 물건을 사용하거나 하려는 자로서 이 사건 심판청구를 함에 있어 이해관계인으로서 적법한 당사자적격이 있다고 할 것이다. 원심이 이 점에 관하여 심리도 하지 아니하고 위에 본 바와 같은 이유로 심판청구인은 이 사건에 있어서의 이해관계인이 될 수 없다고 하여 이 사건 심판청구를 각하하였음은 권리범위 확인심판청구의 이해관계인에 관한 법리오해로 인한 심리미진 또는 이유불비의 위법이 있다 할 것이므로 논지는 이유 있다(대법 85. 7. 23. 85후51).

2. 權利範圍確認審判의 對象物

원심결 이유에 의하면 원심은 원래 실용신안등록 권리범위확인 심판은 현존하고 있는 실용신안권을 상대로하며 이에 대한 권리범위를 확정함에 있어서는 실용성 있는 신규한 형의 산업적 고안을 형성하는 부분에 한하여 권리범위를 인정하는 것이므로 본건 실용신안권의 경우와 같이 그 등록원서에 의한 출원당시

의 審査査定の 경위와 권리 확정을 허용하지 아니함을 본질로 하는 본건 訂正許可 審判請求書에 첨부된 일건기록에 의하여 본건 縹帶部分을 공지로 인정하였으므로 云云 결합 실용신안권임은 본건 정정허가 심판 결과에 의한 직권조사에 의하여 인정하는 바이니 云云 공지의 악대구조 자체만으로서 이를 분리하여 독립된 권리로서 인정할 수 없으므로 청구인의 청구는 이유없다라는 취지로 판시하였다. 그러나 실용신안권범위에 대한 확인은 기술적 고안의 범위에 속한다는 물건의 형태, 구조, 조합상태를 확정하는 것이 아니고 권리의 효력이 미치는 범위 즉 구체적 사실에 대한 효력범위를 확정하는 것이며 기술적 고안의 내용 범위의 확정이라는 내재적 요건이 가부의 확정이 아니고 다만 권리의 효력이 미치는 범위를 구체적 사실에 대한 관계에 있어서 확정하는데 불과하므로 權利範圍의 확인을 구하는 對象物이 公知의 것이냐의 여부는 판단할 필요가 없다고 해석하여야 할 것인바 위에서 실시한 바와 같이 원심이 본건 權利範圍確認의 대상이 된 「악대의 부분이 청구인의 실용신안권의 범위에 속하느냐의 여부를 심리판단하지 아니하고 다만 본건 악대부분이 공지이고 이 악대 구조 자체만은 분리하여 독립된 권리로서 인정할 수 없다」는 이유로서 청구인의 청구를 배척하였음은 권리범위확인에 관한 법리를 오해한 위법이 있다 할 것이므로 원심결은 부당하고 본건 상고이유는 그 외의 점에 대한 판단을 할 필요 없이 이유 있으며, 답변은 이유 없다 할 것이다(대법 63. 9. 5, 63후11).

特許權은 新規性 있는 考案에 대하여 부여되는 것이며 그 신규성의 유무 및 범위는 출원당시를 표준으로 하여 정한 것으로서 특허권은 단지 특허청구범위를 포함한 명세서나 도면의 추상적인 표현만에 의하는 형식적인 고찰방법에 의하여 검토할 것이 아니라 그 특허권이 어떠한 기술적 수준에서 어떠한 기술적 과제의 해결을 목적으로 하여 실현되었는

가를 검토하여야만 그 권리가 어떠한 신규성 있는 기술적 고안에 대하여 부여된 것인가를 파악할 수 있을 것이므로 특허권의 권리범위를 정함에 있어서는 특허권 출원당시의 기술적 수준이 필연적으로 고려되어야 할 것임에도 불구하고……(대법 64. 10. 22, 63후45 : 70. 3. 31, 70후6참조 : 대법 71. 3. 23. 70후 28)

實用新案權 權利範圍確認請求에 限한 사건에 대하여 종래 본원은 다음과 같이 판결하였고 이는 發明特許 權利範圍確認請求事件에 대하여도 동일하게 해석하여야 한다고 해석되는 바 위의 종래 본원의 판례는 다음과 같다. 즉 실용신안권은 新規性 있는 技術的 考案에 부여되는 것이며 그의 구체적인 기술적 범위를 정함에 있어서는 출원당시의 기술적 수준이 無效審判의 유무에 구애됨이 없이 고려되어야 하며 公知公用의 사유까지 포함한 출원이었고 그 출원에 의한 등록이 있었다 하여도 전연 신규성 있는 기술적 효과가 인정 될 수 없는 공지공용의 부분까지 명세서나 도면에 기재되어 있다는 그 사실 하나만으로 權利範圍라고 하여 독점적인 실시권이 부여되어 기왕부터 널리 사용하고 있는 공지의 부분에 대하여까지 배타적 권리를 인정케하는 결과는 오히려 기술의 진보 향상을 도모하여 국가산업의 발전에 기여코자는 실용신안법의 정신에 정면 배치된다 할 것이며 실용 신안권이 신규성 있는 기술고안에 대하여만 부여되고, 신규성 있는 기술적 효과발생에 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 공지사유에 대하여까지 권리범위를 확장할 수 없다고 함이 본원이 판례이며(64. 10. 22, 63후45판결) 이는 발명특허권 권리범위확인사건에 있어서도 동일하게 해석하여야 함에도 불구하고 원심이 위에서 말한 바와 같이 특허권이 존속하고 있는 한 공지공용 사실 유무는 그 권리범위확인 청구사건에는 참작할 가치가 없다고 판단하였음은 권리범위확인에 관한 법리를 오해한 위법이 있다

고 아니할 수 없다(대법 67. 2. 28, 66후10. ※실용35조참조 : 76후19참조).

特許權의 權利範圍確認의 審判請求는 현존하는 특허권의 범위를 확정하는 것을 목적으로 하는 것이므로 일단 적법히 발생한 특허권이라 할지라도 特許料의 納付解怠로 인하여 특허권이 소멸되었을 경우에는 그 소멸된 이후에 있어서는 그 권리에 관하여 권리범위확인 심판청구를 할 수 없을 뿐 아니라 그 확인의 이익이 없다 할 것인바 기록에 의하면 심판청구인은 본건 특허에 대한 특허료 납부를 解怠하여 본건 심판청구 이전인 1963. 5. 14자로 특허권이 소멸되었음이 명백하므로 이는 확인 이익이 없어 棄却을 면치 못할 것이다. 원심결은 그 이유에서 위와 합치되지 않으나 심결결과에 영향이 없고 심판 청구인의 청구를 배척한 결과에 있어서 정당하다 할 것이다(대법 70. 3. 10, 68후21).

特許權이 미치는 技術的 範圍를 확정하는 權利範圍確認審判에 있어서는 설사 그 대상인 조성물의 일부가 공지의 것이었다고 하더라도 권리범위 확인심판에 영향이 없다(대법 70. 5. 26, 69후5).

원심결은 特許 權利範圍確認의 審判을 求하는 본건에 있어서는 위 특허의 실시가능여부에 관한 주장을 판단할 필요가 없다고 명백히 판단하였던 것인 즉 원심이 그 실시가능성에 관한 감정을 실시하지 않았다고 하여 그것을 쟁점에 대한 판단유탈 심리미진의 위법이었다고 할 수 없을 것이라고 이점에 관한 본 논지는 이유없다(대법 70. 7. 21, 67후35).

특허법시행규칙 제39조에서 같은 규칙 제38조(출원서류)의 규정에 의한 特許明細書에 위 규칙 제39조 제2호의 도면의 간단한 설명과 동 제3호의 설명의 상세한 설명을 기재한 서류를 첨부하게 한 취지는 특허발명의 범위는 발명의 상세한 설명 및 도면의 기재와 그 해석에 의하여 결정하여야 한다는데 있고 동 시행규칙 제39조 제5호에서 「특허명세서 기

재 사항의 하나로서 特許請求의 範圍」를 기재하도록 하고 있는바 이는 출원자 자신이 자기의 발명의 효력이 미치는 범위에 관한 주장을 하는 경우에 이를 명백히 하려한데 불과하다 할 것이므로 특허발명의 범위가 문제된 경우에 있어서는 위 「특허청구의 범위」에 관한 기재는 판단상 일용 유력한 자료가 될 수 있다 할지라도 결국 「발명의 상세한 설명」과 「도면의 간단한 설명의 기재」 전부를 일체로 하여 그 발명의 성질과 목적을 밝혀내고 이를 참작하여 그 설명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이고 위 「특허청구의 범위」에 관한 기재에만 구애될 수는 없다 할 것이므로 특허의 권리범위에 속하는 여부를 대비 판단할 대상물 역시 위에서 본 특허발명의 범위를 결정하는데 있어서 특허법시행규칙 제65조 2호에 의하여 첨부할 서류는 동 규칙 제39조 제2호와 제3호 소정의 서류에 대응할 정도의 기재가 있는 설명서라든가 또는 청구의 이유중에서 최소한 그와 같은 정도의 기재를 하여야만 된다고 함이 상당하다 할 것인바 기록에 의하여 본건 (가)호 설명서의 기재와 본건 심판청구이유의 기재를 검토하면 본건 특허청구의 범위의 기재(특허법시행규칙 제39조 제5호에 의한)에 대비판단할 정도의 기재뿐이고 본건 특허발명의 실질적 범위에 저촉하는 여부를 대비판단할 기재가 있음을 찾아볼 수 없는 본건에 있어서 원심결이 이와 같은 취지에서 본건 (가)호 설명서는 불명확하여 본건 특허의 권리범위에 속하는 여부를 대비판단할 대상물이 될 수 없다고 판단한 것은 정당하고 거기에는 소론 주장의 특허법 및 동시행규칙의 법리를 오해한 위법이 있다 할 수 없으며 특허권 權利範圍確認審判請求에 있어서 그 特許權利와 대비할 對象物에 대한 기재는 특허법시행규칙 제39조 제5호 소정의 「특허청구의 범위」에 대응한 정도이면 족하다는 소론 논지는 독자적 견해에 불과하여 받아들일 수 없다.

동 대리인의 상고이유 제2~3점에 대한 판단, 원심결은 상고이유 제1점에 대한 판단에서 본 바와 같이 본건 (가)호 설명서는 본건 권리범위확인심판의 대상물이 될 수 있는 명확하고 구체적인 기술적 요지가 기재되지 아니한 것이라 인정할 수 없으며 청구인(원심결에서 피청구인은 항고심판 피청구인을 말함)은 이 점에 관하여 피청구인으로부터 수차의 공격을 받았음에도 불구하고 아직까지 이를 보충하지 아니 하였으므로 본건 심판의 청구는 결국 대상물이 불명확한 審判請求로 귀착되어 특허법 제119조 소정의 부적법한 심판청구인라는 취지의 설시를 하였는바 본건 심판 청구의 대상물인 (가)호 說明書를 補正하지 아니한 잘못은 원심도 인정하고 있는 바와 같이 보정할 수 있는 것이었음에도 불구하고 원심이 그 보정에 관한 절차를 밟지 않고 청구인이 그에 관하여 피청구인으로부터 수차의 공격을 받았다는 이유에서 그 잘못을 보정할 수 없는 위법인 것 같이 취급하여 그 사건을 위와 같은 설시로서 審判請求를 직접 却下하였음은 위법이라 할 것이고 또한 심리미진의 위법도 있다할 것이므로(대법 67. 3. 7, 64후20 참조)소론 논지는 이유있어 원심결은 파회를 면치 못할 것이다(대법 72. 5. 23, 72후4).

特許發明의 範圍은 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 그 발명의 범위를 실질적으로 판단하여야 할 것이요 특허청구의 범위에 관한 기재에만 구애될 수 없는 것이다(대법 73. 7. 10, 72후42).

을 제11호증을 기록과 함께 보면 이는 일본국 흡입식 가스검지기 제조업체인 신코스모스 전기주식회사가 1980. 11. 발행한 피이(PE)-2씨씨(CC)형 가스검지기에 대한 사용설명서로서 공개된 간행물이라 하겠고, 그 내용에 있어서도 회로를 나타내는 도면(제1도)과 분

해사시도(제4도, 제10도) 등에 의하여 이 사건 고안과 대비할 수 있을 정도로 그 기술적 구성이 충분히 나타나 있다고 보여지며 公知公用事由는 그것이 新規의 考案과 유기적으로 결합된 것이 아니면 權利範圍에 포함될 수 없으므로 원심으로서도 마땅히 이 사건등록고안이 을제11호증의 고안과 동일한 것으로서 무효인지를 가려내고, 만일 이 사건등록고안이 을제11호증의 고안 중 공지공용 부분을 제외하고도 별개의 권리범위를 가질수 있는 신규의 고안이라면 그 권리범위를 기준으로 하여 (가)호와의 동일성 여부를 판단하여야 할 것이다(대법 90. 8. 28, 89후2120).

소극적 특허 권리범위확인심판 : 심판청구인이 자기의 어떤 발명이 상대방의 특허권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 확인심판청구를 한 경우에 그 심판청구가 이유 없으면 이를 배척함에 그쳐야 하고 위의 발명이 상대방의 특허권리범위에 속한다고 심결함은 위법이다(대법 70. 12. 22, 70후20).

3. 권리범위확인 사례

특허에 있어서 공지공용의 사유까지 포함한 출원이 있고 그 출원에 의한 등록이 있었다고 하여도 신규성 있는 기술적 효과발생에 유기적으로 종합된 것으로 볼 수 없는 공지공용의 부분에 대하여서까지 그 권리범위를 확장할 수는 없다고 하는 것이 본원의 판례(대법 67. 2. 28, 66후10 및 64. 10. 22, 63후45 각 참조)이므로 원심결이 본건 (가)호 설명서에 기재된 「디아제팜」의 제조방법은 비록 피심판청구인이 가지고 있는 특허 제1595호의 실시례 일부와 그 기술내용이 동일한 것이긴 하지만 위 (가)의 제조방법은 본 특허의 출원 이전에 국내에 頒布된 刊行物인 미국 유기화학 잡지에 게재 발표되어 공지되게 된 것이므로 본건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하였음은 정당하다 할 것이므로 본건 특허의 16가지 실시례 중 공지된 실시례 일부와 공지되

판례특집

지 아니한 나머지 실시례가 상호간에 혼연일체가 되어 유기적으로 결합된 것이라고 인정되지 않는 바이므로(동 취지의 본원 75. 12. 9, 74후34참조) 이들이 상호 유기적으로 결합된 것이라고 고집하고 아울러 위 본원의 판례들과 견해를 달리하는 입장에서 이 사건에는 위에서 본 사례들이 적용될 수 없다는 논지는 채용될 수가 없다(대법 77. 12. 13, 74후33).

특허청구범위의 기재나 발명의 상세한 설명에 의하더라도 출원당시 발명구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 때에는 특허권자는 그 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다고 할 것이다.

이 사건에서 원심이 적법히 확정된 사실에 의하면, 이 사건 특허는 연사용 사관제법에서 알루미늄과 줄라루민 및 잉고트를 30 : 35 : 35%의 중량비율로 배합한 원료를 사용한다고 되어 있으나 원래 「잉고트」란 금속의 주괴를 의미하는 일반적인 통칭으로서 동·아연·강·알루미늄 등 각종 개별금속의 잉고트와 이들 금속들의 각종 비율로 된 합금의 잉고트가 있을 뿐 아니라 합금은 함유되는 성분의 미량에 의해서도 그 성질이 크게 달라지는 것인데 이 사건 특허의 명세를 살펴봐도 이 사건 특허발명의 구성시료 3종 중 그 구성비가 35%나 되는 시료 일종을 단지 「잉고트」라고만 기재되어 있고 이 잉고트가 과연 어떤 금속이 어느 정도의 비율로 구성된 잉고트인지 설명하는 기재가 전혀 없어서 위 특허발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라도 위 시료 일종이 무엇인지 알지 못하여 위 특허발명을 실시할 수 없다는 것이다.

위와 같은 원심 확정사실에 비추어 본다면, 이 사건 특허발명은 그 구성요건의 일부가 추상적이거나 불분명하여 그 발명자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우에 해당하므로 결국 이와 대비할 (가)호 발명은 이 사건 특허의 권리범위에 속하지 않는다고 할 수밖에 없

다(대법 83. 1. 18, 82후36).

觸媒 사용여부에 따른 권리범위 : 화학물질의 제조과정에 있어서 촉매를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 그 기술사상을 현저히 달리하는 것이므로, 촉매사용에 대한 언급이 없는 특허제조방법과 촉매를 사용하여 행하는 제조방법은 비록 출발물질과 생성물질이 같다고 하더라도, 후자의 촉매사용이 작용효과상의 우위성을 얻기 위한 것이 아니라 무가치한 공정을 부가한 것에 지나지 않는다고 인정되는 경우를 제외하고는, 서로 다른 방법이라 할 것이며, 따라서 後者の 방법은 前者 특허의 권리범위의 영역 밖에 있는 것이다(대법 85. 4. 9, 83후85)

제 136조(訂正審判) ① 특허권자는 다음 각호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있다.

1. 특허청구범위를 감축하는 경우
2. 誤記를 정정하는 경우
3. 불명료한 기재를 석명하는 경우

② 제 1항의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다. (이하생략)

정정전의 명세서 또는 도면에 기재된 바 없었던 신규의 기술방법을 기재함으로써 정정전에는 실시 불가능하였던 고안이 비로소 실시 가능하게 되는 경우라면 청구의 범위를 확장 변경하는 것이 되어 허용될 수 없다. 그러나 종전의 명세서 또는 도면에 종래의 공지된 기술방법을 기재함에 불과하고 등록고안도 이와 같은 기술방법에 의한 것임을 전제로 하고 있음이 명백한 경우에는 이는 오기의 정정 또는 불명료한 기재의 석명에 해당하므로 허용된다(대법 86. 1. 21, 85후67). <♣>