

# 특허권의 소멸 및 침해의 유형



## 김현호

연세대학교 전자공학과 졸업  
 명지대학교 겸임교수  
 국제지식재산연구원 강사  
 기업기술기치평가사  
 (현) 특허법인 맥 대표 변리사

## 제1절 특허권의 소멸

### I. 서설

- 1) 특허권의 소멸이란 유효하게 발생한 특허권이 일정한 법정 사유에 의해 장래를 향하여 효력을 상실되거나, 소급하여 처음부터 없었던 것으로 보는 것을 말한다. 이것은 특허권 자체가 이 사회에서 없어서 버리는 절대적 소멸인 점에서 前主의 입장에서의 상대적 소멸인 특허권의 이전과 구별된다.
- 2) 특허법은 일정 법정사유에 해당하는 특허권을 소멸시켜 발명을 공유화함으로써 기술의 진보를 통한 산업발전에 이바지할 수 있고, 독점배타적인 특허권의 부작용을 최소화할 수 있기 때문에 여러 소멸에 관한 규정을 두고 있다. 이하에서는 특허권이 사후적 원인에 의해 장래를 향해 소멸하는 경우와 원시적 원인에 의해 소급하여 소멸하는 경우로 나뉘어 구체적으로 살펴본다.

### II. 장래를 향해 소멸하는 경우

#### 1. 특허권존속기간의 만료

특허권의 존속기간은 특허권의 설정등록이 있는 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 하며, (특허법 88①) 일정한 경우에는 5년의 기간 내에서 연장할 수 있다. (특허법 89) 그러므로 특허권은 특허출원일 후 20년(연장된 경우에는 최장 25년)이 지나면 존속기간이 만료되어 소멸한다.

#### 2. 특허료의 불납

특허권이 설정등록된 이후에, 4년차분부터의 특허료를 납부기간 경과 후 추납기간 6월내에도 납부하지 아니한 때 (추가납부기간이 만료되더라도 보전기간이 만료되지 아니한 경우에는 그 보전기간 이내에 보전하지 아니한 때)는 특허권자의 특허권은 납부기간이 경과한 때에 소급하여 그 특허권은 소멸된 것으로 본다. (특허법 81③)

#### 3. 상속인의 부존재

특허권은 상속이 개시된 때(즉, 특허권자의 사망시) 상속인이 없는 경우에는 소멸된다. (특허법 124) 원래 상속인

이 없는 경우에 상속재산은 국가에 귀속됨이 원칙이지만 (민법 1058) 특허발명에 관하여는 그것을 널리 사회일반에 개방하여 자유로이 실시하게 하는 것이 산업정책상 보다 유리하므로 특허법은 상속인이 없는 경우에 특허권이 소멸되는 것으로 규정하고 있다. 그러나 공유특허권의 경우에는 사망한 공유자에게 상속인이 없다고 해서 특허권이 소멸되는 것이 아니라 단지 그 지분이 타공유자에게 귀속될 뿐이다.

#### 4. 특허권의 포기

##### (1) 의의

특허권의 포기란 특허권자의 의사에 의하여 특허권을 소멸시키는 것을 말한다. 특허권은 재산권이므로 특허권자의 의사에 따라 그 포기가 인정되나(특허법 119①), 포기의 대상인 특허권과 관련된 이해관계인이 있을 때에는 그들의 동의가 있어야 한다는 일정한 제한이 따른다.

##### (2) 포기의 대상

특허권자는 특허권 자체를 포기할 수도 있고, 특허청 구별위에 2 이상의 청구항이 기재되고 있는 경우에는 각 청구항별로 포기할 수도 있다.(특허법 215)

##### (3) 포기의 절차 및 제한

1) 특허권을 포기하고자 하는 자는 특허권 말소등록 신청서를 특허청장에게 제출하여야 한다. 말소등록 신청서에는 등록 원인을 증명하는 서류로서 포기서가 첨부되어야 하며, 포기서에는 인감증명서를 첨부하여야 한다. 다만, 특허권자는 전용실시권자·허락에 의한 통상실시권자, 직무발명에 의한 통상실시권자 또는 질권자가 있을 때에는 이들의 동의를 얻지 아니하면 특허권을 포기할 수 없다.(특허법 119①)

2) 이와 같이 특허권의 포기 시에 특허권자에게 이해관계인의 동의를 받도록 한 것은 특허권의 존속을 전제한 전용실시권자 등 이해관계인의 권리보호를 위해서이다. 특허권이 공유인 경우에 각 공유자는 다른 공유자의 동의가 없어도 자기의 지분을 포기할 수 있다. 포기한 공유자의 지분은 다른 공유자에게 그 지분의 비율로 속하게 되므로, 다른 공유자의 이익을

해치지 않기 때문이다.

##### (4) 포기의 효과

특허원부에 특허권의 말소등록이 되어야 특허권의 포기에 의한 특허권의 소멸의 효력이 발생한다.(특허법 101① I) 특허권의 포기가 있는 때에는 특허권은 그때부터 소멸된다.(특허법 120) 즉, 소급효가 인정되지 않는다.

#### 5. 특허권의 취소

불실시로 인한 재정이 있는 날로부터 2년 이상 계속하여 국내에서 그 특허발명이 실시되지 않은 경우 직권 또는 이해관계인의 신청에 의해 특허권을 취소할 수 있다.(특허법 116①) 특허권은 취소처분이 있는 때에는 그때부터 소멸된다. 즉, 소멸의 효력은 소급하지 않는다.(특허법 116③) 그리고 특허청장은 특허권의 취소가 있는 때에는 직권으로 등록하여야 한다.(등록령 14Ⅲ)

### III. 소급하여 소멸하는 경우

#### 1. 특허의 무효

특허의 무효란 무효심판청구에 의하여 무효심결이 확정됨으로써 특허권이 소급적으로 소멸되는 것을 말한다.

#### 2. 특허의 정정·정정심판에 의한 청구항의 삭제

특허의 정정·정정심판에 의하여 청구항을 삭제하는 경우에 삭제된 청구항은 설정등록되지 않은 것으로 보기 때문에 소급하여 소멸된다고 할 수 있다.

## 제2절 침해의 유형

### I. 직접침해

#### 1. 의의

직접침해는 특허권의 침해의 전형적인 모습으로서, 정당한 권한없는 자가 특허발명을 업으로서 실시하는 것을 말한다. 즉, 특허법 제94조의 특허권의 효력이 침해되는 것을 의미한다.

2. 성립요건<sup>1)</sup>

(1) 특허권이 유효하게 존재할 것

특허권의 침해가 있기 위해서는 먼저 특허권이 유효하게 존재하여야 한다. 그러므로 특허출원 중의 실시 또는 특허권이 소멸된 후의 실시는 특허권의 침해가 아니다. 비록, 판례는 무효사유있는 특허권이라 하더라도 무효심결확정전까지는 유효함을 추정하나, 이후 무효심결확정 시에 소급하여 침해가 아닌 것으로 보므로, 최종적인 침해의 성립을 위해서는 유효한 특허권의 존재가 요구된다고 할 것이다.

(2) 보호범위 내 실시일 것

특허발명의 보호범위 내의 실시이어야 하며 보호범위를 판단함에 있어서는 원칙적으로 구성요소완비의 법칙에 의한다. 다만, 특허권자를 실질적으로 보호하기 위해 구성요소완비의 법칙에 의해 침해가 성립되지 않는 경우에도 균등론, 간접침해, 생략침해 등의 침해이론에 의한 침해의 인정이 가능하며, 구성요소완비의 법칙에 의해 외형상 침해가 성립하는 경우에도 특허법의 취지를 감안하여 무효의 항변, 자유기술의 항변, 실시불가능한 기재의 경우에 권리범위를 인정할 수 없다는 판례, 추상적 기재에 의해 기술적 범위를 특정할 수 없는 경우에 권리범위를 인정할 수 없다는 판례에 의해 침해의 성립이 부정될 수 있다. 또한, i) 재심에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한(특허법181), ii) 추가납부기간경과 후에 납부 또는 보전에 의하여 회복한 특허권의 효력의 제한(특허법81의3④), iii) 특허권의 효력이 미치지 아니하는 범위(특허법96) 등에 해당하는 경우에도 보호범위에 속하지 않는다고 할 수 있을 것이다.

(3) 정당한 권한없는 자의 실시일 것

정당한 권한없는 자가 특허발명을 실시(특허법 2Ⅲ) 하여야 한다. 정당한 권원이 인정되는 경우에는 선사용권(특허법 103), 중용권(특허법 104) 등 소정의 법정 실시권이 인정되는 경우가 있을 것이다.

(4) 업으로서 실시일 것

특허권의 침해는 업으로서 실시할 때 성립한다. 여기서 「업으로서」란 「사업으로서」를 의미하므로, 사회적 수요에 부응하기 위하여 실시하는 것이라면 비영리적으로 단 1회만의 실시라 하더라도 이에 해당된다. 따라서, 업으로서의 실시가 아닌 가정적·개인적 실시는 침해를 구성하지 않는다.

II. 간접침해

1. 서설

(1) 의의

간접침해란 특허발명 그 자체의 실시가 아니므로 직접침해는 아니지만, 직접침해의 전단계로서 그대로 방치할 경우 침해의 개연성이 높은 일정한 행위에 대해 특허권을 침해하는 것으로 의제하는 것을 말한다.

(2) 제도적 취지

1) 정당한 권한없는 자가 특허발명의 구성요소의 전부를 실시하는 경우에 특허권의 침해가 되나, 특허발명의 구성요소를 모두 충족시키지 않기 때문에 아직 직접침해는 성립되지 않으나, 방치한다면 필연적으로 직접침해에 이르게 될 우려가 있는 행위도 침해로 간주하여 특허권자를 보호할 필요가 있다.

1) 특허권의 침해의 성립 자체에 대해서는 침해자의 고의나 과실을 요구하지 않는다. 다만, 고의나 과실이 있는 경우에는 민사상 손해배상이나 신용회복청구를 할 수 있고, 형사상 고의가 있는 경우에는 형사상 침해죄로 고소할 수 있다.

2) 간접침해제도는 미국과 독일의 경우에 판례에 의하여 인정되어 오던 것을 각각 입법화하였으며(미국 특허법 271, 독일 특허법 10, 11), 일본은 1960년 특허법 개정 시 도입되었고(일본 특허법 101), 우리나라에서는 1973년 개정특허법에서 명문규정을 두게 되었다.

2) 이러한 간접침해에 관한 규정은 특허권자 보호의 견지에서 특허침해에 직결되는 예비적인 행위를 효과적으로 금지하기 위한 것이지만 침해행위의 전단계에 있는 일정행위를 침해와 동일하게 취급하는 것이므로 그 해석이나 운용은 신중하고 또한 최소한에 그쳐야 할 것이다.<sup>2)</sup>

## 2. 성립요건

### (1) 특허권이 유효하게 존재할 것

특허권의 침해가 있기 위해서는 직접침해와 마찬가지로 특허권이 유효하게 존재하여야 한다.

### (2) 간접침해행위에 해당할 것

#### ① 물건의 발명의 경우

특허가 물건의 발명에 관한 것일 때에는 「그 물건의 생산에만」 사용하는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(특허법 127 i)이어야 한다.<sup>3)</sup>

#### ② 방법의 발명의 경우

특허가 방법의 발명에 관한 것일 때에는 「그 방법의 실시에만」 사용되는 물건을 업으로서 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(특허법 127 ii)이어야 한다.<sup>4)</sup>

#### ③ 타용도(...에만)의 해석

1) 「...에만」이란 「당해 발명 A에 있어서 사용하는 물건 B가 당해발명 이외의 타용도를 갖고 있지 않다는 것」을

의미한다. 「타용도」가 무엇인가에 대하여는 여러 가지 학설이 있지만, 상업적·경제적 내지 실용적으로 타용도로 사용하고 있어야 한다는 경제적·상업적·실용적 사용사실설이 타당하다. 다만, 타용도가 없음은 특허권자가 주장입증하여야 한다.

2) 물건의 용도는 시간의 경과에 따라 변할 수 있으므로 타용도의 유무판단은 해당행위시로 해석하는 것이 타당하다. 다만, 간접침해에 대한 금지청구권을 소송상 행사할 경우 다른 용도의 존재의 기준시점은 간접침해 시가 아니라 사실심 구두변론 종결시를 기준으로 하여야 한다. 구두변론 종결시에 다른 용도가 있음에도 불구하고 간접침해를 인정하면 특허발명과 무관한 다른 용도로 이용할 수 있는 물건에까지 특허권이 미치게 되어 권리남용에 해당하기 때문이다.<sup>5)</sup>

#### ④ 「물건」의 의미

1) 특허된 물건의 생산에서 사용하거나 방법의 실시에만 사용하는 “물건”이 특허발명의 출원시점에서 공지된 경우 간접침해가 성립되는지 문제가 된다. 이에 대해 판례는 “(가)호 발명의 감광드럼카트리지가 이 사건 특허발명의 물건의 생산에만 사용되는 이상, (가)호 발명이 공지의 감광드럼카트리지에 개선된 폐토너 회수통을 결합한 것이라고 하더라도, 위와 같은 간접침해의 성립에는 아무런 지장이 없다.”라고 판시하여 전용품의 공지여부와 간접침해의 성립여부는 무관함을 명백히 하였다.<sup>6)</sup>

2) 한편, 간접침해로 되는 물건이 특허발명의 본질적 구성을 가지지 않는다면 간접침해의 성립이 부정되어야 한

3) 텔레비전 수상기의 완성품에 대하여 특허가 부여되어 있는 경우에 그 텔레비전 수상기의 조립에만 필요한 일정한 물건을 세트로 판매하는 경우 또한 이에 해당한다. 텔레비전 수상기의 조립세트는 텔레비전 그 자체는 아니므로 침해품이라고 하기는 곤란하며 그것을 판매하여도 바로 특허권 침해라고는 할 수 없다. 그러나 그 텔레비전 수상기의 조립세트가 해당 텔레비전의 조립 이외의 용도에 사용될 것으로 생각할 수 없는 경우에는 언젠가는 그 텔레비전 조립세트에 의하여 해당 텔레비전의 완성품에 대한 특허권을 침해할 것으로 예상할 수 있는 것이므로, 침해행위의 전단계에 있는 조립세트의 판매행위를 침해행위로 보아서 사전에 침해행위의 금지를 도모하는 것이다. 다만, 실무상 완구용 세트와 같은 경우에는 유의할 점이 있다. 즉, 완구의 완성품 형태의 유통과 완구용 세트형태의 유통을 동일하게 보는 업계에서는 완구용 세트형태의 실시행위가 아닌 직접침해행위로 취급하고 있는 것이 일본과 우리나라의 입장이다.

4) 예를 들면 특정의 농약(DDT)을 살충제로서 사용하는 방법에 특허권이 부여되어 있고 또한 그 농약이 살충제로서만 사용되는 경우인데, 그 농약을 살충제로서 사용하면 당연히 침해행위가 되지만 그 농약을 생산·양도하는 단계에서는 침해행위가 있다고 할 수 없다. 그러나 특허권의 보호를 위하여 농약을 살충제로 사용하기 전 단계인 그 농약의 생산·양도행위를 특허권의 침해로 의제하는 것이다.

5) 대판 98후2580.

6) 98후2580

다.” 이와 관련하여 판례는 “특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해 주어야 하는 소모부품일지라도, 특허발명의 본질적인 구성요소에 해당하고 다른 용도로는 사용되지 아니하며 일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서 당해 발명에 관한 물건의 구입 시에 이미 그러한 교체가 예정되어 있었고 특허권자측에 의하여 그러한 부품이 따로 제조·판매되고 있다면, 그러한 물건은 특허권에 대한 이른바 간접침해에서 말하는 “특허물건의 생산에만 사용하는 물건”에 해당하고, 위 “특허물건의 생산에만 사용하는 물건”에 해당한다는 점은 특허권자가 주장·입증하여야 한다.”고 판시함으로써 이를 긍정하고 있다.

**(3) 정당한 권원이 없을 것**

간접침해는 정당한 권원이 없는 자가 타인의 특허발명에 대하여 침해로 보는 행위를 하는 경우에 성립한다. 따라서, 허락에 의한 실시권이나 선사용권 등 정당한 권원을 가진 자의 행위는 침해를 구성하지 않는다.

**(4) 주관적 요건의 유무**

- 1) 현행 특허법은 간접침해의 성립과 관련하여 주관적 요건을 규정하고 있지 않다. 따라서 간접침해의 성립요건과 관련하여 간접침해자의 고의라는 주관적 요건을 요하는가에 대하여 학설<sup>8)</sup>이 대립하고 있다.
- 2) 미국 특허법과 같이 명문으로 고의를 요구하고 있지 않은 우리 특허법의 태도로 보아 간접침해의 성립은 간접침해자의 고의라는 주관적 요건은 요구되지 않으며 단지 「그 물건의 생

산에만」 또는 「그 방법의 실시에만」이라는 객관적이고 기술적인 요건만 있으면 가능하다는 점에서 객관설이 통설적 견해이며 타당하다고 본다.

**(5) 직접침해와의 관계**

간접침해의 성립요건으로 직접침해를 요하는가에 대하여는 종속설<sup>9)</sup>과 독립설<sup>10)</sup>로 학설이 대립하고 있다.<sup>11)</sup> 이에 대해서 미국의 경우는 「직접침해가 없다면 간접침해도 없다」는 것이 확립된 판례로서 종속설을 따르고 있다. 이에 반해 독일의 경우에는 간접침해행위가 현실로 직접침해로 될 필요는 없다는 입장이다. 간접침해는 직접침해 전단계의 예비적 행위를 방지하여 특허권을 두텁게 보호하기 위한 것이므로 독립설이 타당하다고 본다.

**3. 관련문제**

**(1) 민사적 구제**

특허법이 침해로 보는 행위로 규정하고 있으므로 민사적으로는 직접침해의 경우와 마찬가지로 침해금지청구나 손해배상청구소송 등으로 구제될 수 있다. 다만, 간접침해는 직접침해의 예비적 단계에 불과하므로 특허권자에게 손해가 발생하지 않아 손해배상은 청구할 수 없다는 견해가 있으나, 손해배상청구는 민법 제750조에 근거를 둔 청구권으로서 해당 요건을 만족시키는 한 가능하다고 할 것이다.

**(2) 특허침해죄 관련여부**

간접침해행위도 특허침해죄(특허법 225)의 침해행위에

7) 미국의 경우 35 U.S.C 271 (c)항의 기여침해에 해당하는 부품에 대하여 “material part”(오부일 것을 요구하고 있으며(유도침해에 대해서는 이러한 제한이 없다), 독일법도 간접침해의 대상이 되는”수단”을 “발명의 본질적 구성요소”로 제한하고 있다.

8) i) 간접침해가 성립하려면 「그 물건의 생산에만」 또는 「그 방법의 실시에만」이라는 외형적 사실의 발생과 특허권의 침해인 줄 알면서 행위를 한 때에만 간접침해가 성립하고 침해자의 주관적 인지도의 의사가 없으면 성립하지 않는다는 설이 주관설(미국 특허법 271(C))이며, ii) 간접침해가 성립하려면 특허권을 침해할 목적을 가지거나 침해에 이용될 것을 알고서라는 간접침해자의 목적 또는 인식이라는 주관적 요건이 요구되지 않으며 단지 「그 물건의 생산에만」 또는 「그 방법의 실시에만」이라는 객관적이고 기술적인 요건만 있으면 성립한다는 설이 객관설이다.

9) 간접침해는 직접침해가 있어야만 성립하기 때문에 간접침해행위가 성립하기 위해서는 직접침해의 실행이 없으면 안 된다고 하는 설이 종속설이다.

10) 간접침해행위는 직접침해의 실행과 관계없이 성립한다는 설이 독립설이다.

11) 李秀雄, 696면.

포함된다고 보는 견해가 있으나, 침해죄에 있어서는 미수를 처벌하지 아니함에 반하여 간접침해행위는 미수의 전 단계인 예비적 행위에 속하므로 원래 민사책임을 논함에 있어 침해로 의제하자는 정책적 규정을 형사책임에까지 그대로 적용하는 것은 형벌의 균형을 상실할 뿐만 아니라 죄형법정주의에도 반하는 확장해석이라고 할 것이다. 따라서 간접침해행위는 특허침해죄를 구성하지 아니한다고 해석하는 것이 타당하며, 형사벌의 대상은 아니라 할 것이다. 판례 역시 같은 입장이다.<sup>12)</sup>

### (3) 간접침해와 보상금청구권

특허출원된 발명의 간접침해에 해당하는 물건을 출원공개 후 제3자가 정당한 권원없이 실시하고 있는 경우에는 경고를 받거나 출원공개된 발명임을 안 때부터 설정등록 시까지의 기간동안 그 특허발명의 실시에 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 보상금의 지급을 청구할 수 있다.(특허법 65⑤)

### (4) 간접침해행위에 대한 실시권의 설정

당사자 간의 계약에 의해 간접침해행위에 대해 특허권을 행사하지 않을 수는 있으나, 간접침해는 소극적 효력의 확장이므로 적극적으로 실시권을 설정할 수는 없다고 여겨진다.

### (5) 소모품이 타용도가 없는 물품인지 여부

특허발명의 대상이거나 그와 관련된 물건을 사용함에 따라 마모되거나 소진되어 자주 교체해주어야 하는 소모품이 '특허물건의 생산에만 사용하는 물건', 즉 타용도가 없는 물품인지에 대해, 최근의 대법원 판례<sup>13)</sup>는 감광드

럼 토너 카트리지 사건에서 소모부품일지라도 i)본질적인 구성요소에 해당하고 ii)타용도로는 사용되지 않으며, iii)일반적으로 널리 쉽게 구할 수 없는 물품으로서, iv)소모품의 교체가 예정되어 있고, v)특허권자측에서 그러한 부품을 따로 제조 판매하고 있다면 전용품에 해당한다하며, 이에 대한 주장·입증책임은 특허권자에게 있다고 판시하였다.

## III. 문제되는 특허권 침해의 유형

### 1. 우회침해

1)우회방법발명이란 특허발명과 기본적으로 동일한 기술사상에 근거하면서, 특허청구범위에 기재된 구성요소 중 최초의 요소와 최종의 요소를 동일하게 하고 그 중간에 객관적으로 보아 무용하거나 용이한 요소를 덧붙인 것을 말한다. 예를 들면, 특허발명이 물질 A에 반응수단 X를 행해서 물질 B를 제조하는 방법인데 대하여, A를 A와 균등하지 않은 유사물질 A'로 바꾼(예컨대 산화한) 후 X와 동일 또는 유사한 반응수단을 행해서 물질 B'로 하고 최후에 B'를 B로 바꾸는(환원하는) 방법의 경우이다.

2)이와 같은 발명적으로 무가치한 공정을 부가하여 우회의 길을 수반하는 우회방법발명을 실시하는 행위를 침해가 아니라고 하여 방치한다면 정의와 공평에 반하므로, 이를 침해로 해석하는 것이 특허법의 목적에 비추어 타당하다.<sup>14)</sup>

### 2. 이용·저촉침해

이용발명이란 선행발명의 구성요소에 새로운 기술적 요소를 부가한 것으로서, 선행발명의 특허요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용한 것이다. 원래 특허권자는 업으로

12) 대판 1993. 2. 23. 선고, 92도 3350 판결

13) 대판 2001. 1. 30. 선고 98후2580 판결

14) 우회침해를 긍정한 대법원 판결로는 대판 1997. 11. 14. 선고 96후2135 판결, 2000. 7. 4. 선고 97후2194 판결 등이 있다. 대판 1997. 11. 14. 선고 96후2135 판결을 예로 들면, 「(가)호 방법은 활성 마그네슘 수화물의 제조방법에 관한 등록발명의 핵심적인 기술을 전부 사용하여 달성되거나 또는 등록발명과 본질적으로 일치하는 수단이고, 그 작용효과가 실질적으로 동일한 것인데도 무용한 공정을 추가함으로써 등록발명의 권리를 회피하기 위한 것이라고 볼 여지가 충분히 있어, (가)호 방법이 등록발명의 권리범위에 속하는 것이라고 볼 여지가 충분히 있어, (가)호 방법이 등록발명의 권리범위에 속하는지 여부의 판단을 하기 위해서는 심판청구인이 (가)호 방법을 사용하는 데 대한 합리적인 이유와 작용효과상의 진보가 있는지를 살펴봐야, 등록발명과 실질적으로 동일하면서도 그 권리를 회피하기 위한 수단은 아닌지 등을 자세히 심리해보아야 한다.」고 판시하여 우회발명을 침해의 한 유형으로서 긍정하고 있다.

서 특허발명을 실시할 권리를 독점하지만, 그 특허발명이 이용발명인 경우에는 선출원권리자의 동의 또는 통상실시권허여심판에 의하지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다.(특허법 98) 그러므로 선출원권리자의 동의(또는 통상실시권허여심결) 없는 이용발명의 실시는 특허권의 침해가 된다. 그러나 이러한 이용발명의 판단 기준은 기계장치 등에 대하여는 명료하지만, 화학분야에서처럼 복잡한 반응이 섞여 있는 경우에는 그렇게 간단한 것이 아니므로, 보다 객관적이고 구체적인 기준의 설정이 필요하다고 할 것이다.

### 3. 생략침해(불완전 이용)

1) (가)호 실시자가 특허발명의 구성요소 중 비교적 중요하지 아니한 구성요소를 생략하고 실시하는 경우에 구성요소 완비의 법칙에 의해 보호범위를 엄격하게 해석하면 침해를 구성하지 않게 된다. 그러나 이러한 (가)호 발명이 특허발명과 동일한 작용효과를 발휘한다면 실질적으로 침해를 인정하는 것이 특허권자의 실효적 보호를 위해 타당할 것이다.

2) 이에 특허법원은 실용신안과 동일한 기술 사상을 가지고 있으면서 등록청구범위 중 비교적 중요하지 아니한 구성요소를 생략하고 그와 같이 생략하더라도 당해 실용신안이 목적으로 하는 특별한 작용효과를 발휘할 수 있는 경우를 생략침해가 성립하는 경우라고 보고 있다.<sup>15)</sup>

### 4. 선택침해

1) 선택발명이란 화학분야에서 선행발명을 상위개념으로 할 때 상위개념의 관계에 있고, 선행발명의 명세서에 구체적으로 개시되어 있지 않아 선행발명이 인식하지 못하였으며, 선행발명이 지적인 효과에 비하여 우수한 작용효과를 가져오는 발명을 말한다. 예를 들어, 선행발명 A의 명세서 본문에는 a1, a2에 대하여만 개시되어 있었는데, 후에 A의 개념에 포함되는 a3를 선택하여 a1이나 a2에 비하여 뛰어난 작용효과를 달성하였을 때 a3의 발명을 선택발명이라 한다.

2) 선택발명의 선행발명에 대한 침해인정여부에 대해, 선택발명이 그 기본이 되는 특허발명의 기술사상을 그대로 이용하고 있다면 이를 이용발명으로 보아 특허발명인 선행발명의 침해로 볼 것이라는 견해가 있다.

3) 그러나, 선택발명의 기술적 사상에 대해 특허출원을 하지 아니하고, (가)호로서 실시하는 경우에 선행발명에 비해 현저한 효과의 상승이 인정되는 경우라면, 이는 선행발명과 기술적 사상을 달리하는 것으로 보아 역균등론에 의해 침해의 성립이 부정되는 것이고, 더욱이 선택발명이 특허를 받은 상황이라면 선택발명의 실시가 선행발명의 침해일 수는 없을 것이다.<sup>16)</sup>

15) 그러나, 특허법원은 생략침해의 요건만을 실시하였을 뿐 사안에서 생략침해를 긍정하지는 아니하였다.(2000허2279)

16) 선택발명이 기본발명에 대한 침해가 되는지에 관하여 이를 부정한 대법원 판례(대판 1991. 11. 12. 선고 90후960 판결)가 있다.