

산업재산권 判例要覽(特許)

이 글은 도서출판 특허문화가 발간한 <判例特輯>의 내용을 발췌한 것으로, 법 조문에 따른 대법원판례(1961년부터 1991년)를 特許, 實用新案, 意匠, 商標의 순으로 게재하는 것임. <편집자 주>

제187조(被告適格) 제186조 제1항의 규정에 의한 上告提起에 있어서는 특허청장을 피고로 하여야 한다. 다만, 제133조 제1항·제134조 제1항·제135조 제1항 및 제137조 제1항의 규정에 의한 항고심판에 있어서는 청구인 또는 피청구인을 피고로 하여야 한다.

◆항고심판의 심결에 대하여 하는 상고제기와 상대방 당사자적격

특허법(구) 제203조에 의하여 항고심판의 심결에 대하여 하는 상고제기는 그 심결에 불복하는 당사자가 상대방 당사자를 상대로 하여야 할 것이고 그 심결에 관여한 항고심판관은 당사자가 아니므로 이를 상대로 상고를 제기할 수 없다고 할 것이다(대법 60. 2. 11, 4291특상 1).

◆특허국장을 피상고인으로 한 예

먼저 職權으로 피상고인의 당사자 적격에 관한 점을 보건대 본건은 항고심판에 청구인 및 피청구인이 있는 특허무효심판에 관한 것으로서 최병권 최복상은 항고심판에서 항고심판 피청구인이었으므로 특허법 제137조 규정에 의하여 피상고인으로서 적격이 있다할 것이나 특허국장은 항고심판에서 항고심판 청구

인이나 항고심판 피청구인이 아니었던 만큼 위의 규정에 의하여 피상고인의 적격이 없다 할 것이며 그에게 대한 상고는 却下를 면치 못할 것이다(대법 63. 2. 28, 63후 2).

제12장 罰則

제225조(侵害罪 등) ① 다음 각호의 1에 해당하는 자는 5년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

- 1. 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자
- 2. 제68조 제1항의 규정에 의한 권리를 침해한 자

다만, 당해 특허권의 설정등록을 한 경우에 한 한다.

② 제1항의 죄는 고소가 있어야 논한다.

◆① 전항에서 본 사실외에 1심판결은 그 거시증거에 의하여 피고인이 그 판시기간중 위 특허 5814호에 제조방법으로 옥수수차를 제조하지 아니하고 피해자 조원식이 보유할 특허 제4221호 옥수수차 제조방법으로 1일평균 400킬로그램 씩가 180,000원 상당을 제조한 후 상품포장지에는 「발명특허 제5814호」라는 내용을 인쇄하여 포장 판매함으로써 특허된 것이 아닌 방법을 사용 제조하여 특허된 것으로 허위표시하였다는 사실을 인정하고, 피고인의 위 행위에 대하여 특허법 제160조 제5호를 적용 처단하고 있으며 원심은 이를 그대로 유지하고 있다.

그러나 특허법 제160조 제5호는 특허 또는 특허출원된 것이 아닌 방법을 사용하기 위하

여 광고·간판 또는 표찰류에 그 방법이 특허 또는 특허출원된 것으로 표시하는 행위를 처벌대상으로 하는 것이므로, 이미 특허된 방법을 사용하여 제조하면서도 광고·간판 또는 표찰류에 그 특허가 아닌 다른 특허의 방법을 사용하여 제조하는 것처럼 표시한 경우에는 특허권자의 특허권을 침해하는 행위로서 특허법 제158조 제1항에 해당할지언정 특허된 것이 아닌 방법을 사용한 경우에 관한 특허법 제160조 제5호에 해당한다고는 볼 수 없는 것이다.

위 1심판시 사실자체에 의하더라도 피고인은 특허된 것이 아닌 제조방법을 사용한 것이 아니라 피해자가 보유한 특허 제4221호의 제조방법을 사용하여 제조하였고 다만 포장지에 위 특허가 아닌 특허 제5814호의 제조방법에 의한 것처럼 표시하였다는 것이므로, 위 판시 행위는 위 피해자의 특허권을 침해하는 행위로서 특허법 제158조 제1항 제1호에 해당함은 모르되 특허된 것이 아닌 방법을 사용하는 경우에 관한 특허법 제160조 제5호에 해당한다고 볼 수 없음이 분명하니, 이 점에서 원심은 법률적용의 잘못을 간과한 위법이 있다고 할 것이다.

② 더구나 기록에 의하여 1심판결 채용의 증거내용을 살펴보면 피고인이 그 판시와 같이 위 피해자가 보유한 특허 제4221호의 제조방법에 의하여 제조하였다는 사실에 부합하는 증거로는 주로 1審 증인 박만서, 정기림의 증언과 위 박만서의 감정서 및 위 정기림에 대한 검사 및 사법경찰관 사무취급작성의 진술조서가 있는 바, 위 박만서는 위 피해자의 특허대리인일 뿐 아니라 그 감정도 위 피해자가 제시한 물품을 감정시료로 하여 이루어진 것으로서 그 신빙성을 인정하기 어렵고, 위 정기림도 위 피해자의 사용인으로서 만연히 피고인이 위 피해자 소유의 특허방법에 따라 제조하였다고 진술하고 있을뿐 구체적으로 그와 같이 보는 근거를 알 수 없으므로 선뜻 믿기

어려우며 그밖에 위 사실을 인정할만한 증거가 없음에도 불구하고, 원심이 이와 같은 증거만으로 위 피해자 소유의 특허방법에 따라 제조하였다고 인정하였음은 증거가치의 판단을 그르친 위법이 있다고 보지 않을 수 없다(대법 83. 7. 26, 83도 1411).

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

제227조(허위표시의 죄) 제224조의 규정에 위반한 자는 3년 이하의 징역 또는 2천만원 이하의 벌금에 처한다.

◆허위표시죄와 구체적 손해

원심은 피고인의 본건의 표시행위만으로도 특허표시와 혼동하기 쉬운 표시를 한 것으로 볼 수 있고 동 범위가 성립하기 위하여는 어느 누구에게 구체적인 손해를 끼치는 것을 필요로 하는 것이 아니라는 판단 아래에서 피고인에 대한 이 사건 범죄사실을 인정한 제1심판결을 유지하고 있는 바 기록에 의하여 살펴보면 원심의 사실인정 및 판단조치는 공인되는 바로서 거기에 소론과 같은 법리오해나 심리미진이 있다 할 수 없고 소론 사실오인 주장은 이 사건에 있어서는 형사소송법 제383조 제4호의 규정에 비추어서 적법한 상고이유로 삼을 수 없다 할 것이니 반대의 사실과 견해에 입각한 논지는 모두 이유없다(대법 77. 9. 13. 77도2260).

제228조(詐僞行爲의 罪) 사기 기타 부정한 행위로서 특허·특허권의 존속기간의 연장등록 또는 심결을 받은 자는 3년 이하의 징역

또는 500만원 이하의 벌금에 처한다.

타인의 시험성적서와 사기행위

◆ 소외인 명의의 시험성적서를 마치 피고인의 것인양 특허청에 제출하는 등 하여 위 소외인이 특허를 받을 수 있는 권리를 피고인 자신이 발명한 것처럼 조인하여 특허를 받았다면 피고인의 소위는 사기의 행위로서 특허권을 받는 경우에 해당한다(대법 83. 12. 27. 82도3238).

특허법 시행령 제2조(신규한 미생물의 기탁)

◆ ① 이 사건 특허출원당시 시행되던 특허법시행령(1981. 7. 30 대통령령 제10428호, 이하 1981. 특허법시행령이라 한다) 제1조 제2항 본문은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁 사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 한다고 규정함으로써 미생물의 기탁기관을 특허청장이 지정하는 기관으로만 한정하였는바, 그 후 개정된 특허법시행령(1987. 7. 1 대통령령 제12199호) 제2조 제1항 본문은 미생물의 기탁기관으로 특허청장이 지정하는 기관외에 특허절차상 미생물기탁의 국제적 승인에 대한 부다페스트조약 제7조가 규정하는 국제기탁기관을 추가하였으나, 같은법 시행령 부칙 제1항 단서에 의하여 위 부다페스트 조약에 관한 개정규정은 동 조약이 대한민국에 대하여 효력을 발생하는 날로부터 시행하도록 되어 있으므로(위 조약은 1990. 3. 부터 발효되었다), 이 사건 특허출원에 있어서는 원심결 설시의 관련 균주들이 위 부다페스트조약 제7조 소정의 국제기탁기관에 기탁되었다고 하여도 위 1981. 특허법시행령 제1조 제2항이 규정하는 기탁요건을 갖춘 것으로 볼 수 없다고 할 것이다.

② 다만 기록에 의하여 살펴보면 원심결 설시의 t-PA를 암호화하는 DNA를 함유하는

균주는 본원발명에 있어서 중간생성물에 해당하므로, 비록 그 균주자체는 기탁되어 있지 않다고 하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물이 공지공용의 것이거나 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것이고 또 명세서에 이를 이용하여 t-PA를 암호화하는 DNA를 함유하는 균주를 제조하는 과정이 당업자, 즉 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 재현할 수 있도록 기재되어 있다면, t-PA를 암호화하는 DNA를 함유하는 균주 자체는 기탁할 필요가 없고 그 생성과정에 필요한 출발미생물을 기탁하거나 이를 용이하게 입수할 수 있음을 증명함으로써 족하다고 할 것이다.

그런데 이 점에 관하여 원심결은 그 이유에서 “출원인이... 본원발명에서 사용하는 균주는 본원발명 출원당시 당업자가 용이하게 입수 또는 제조할 수 있을 정도로 공지공용된 균주라고 주장할 뿐 공지공용된 사실을 입증할 수 있는 구체적 자료등의 제시가 없다”고 설시하고 있는 바, 위 설시의 표현이 미흡하고 조잡하기는 하나 그 취지는 위 t-PA를 암호화하는 DNA를 함유하는 균주를 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 출발미생물에 의하여 제조할 수 있는 공지공용의 균주라고 인정할 자료가 없다는 판단도 포함한 것으로 못볼 바 아니다(대법 91. 8. 27, 90후1505).

◆ 원심결 설시의 W非110/PR-CYC 5는 감마 인터페론을 제조하는 과정에 있어 감마 인터페론을 암호화하는 C-DNA를 플라스미드에 재조합한 다음 그 표현 플라스미드 Pr-CYC 5를 대장균 W3110에 주입하여 형질 전환된 형질전환체임이 분명하므로, 비록 형질전환체인 W非110/PR-CYC 5 자체가 기탁되어 있지 아니하더라도 이를 생성하는 과정에 필요한 출발미생물이 공지공용의 균주이거나 당업자, 즉 그 발명의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것

이고 또 명세서에 이를 이용하여 W非 110/PR-CYC 5를 제조하는 과정이 당업자가 용이하게 재현할 수 있도록 명세서에 기재되어 있다면, 이 W非110-RP-CYC 5의 균주 자체는 기탁할 필요가 없고 그 생성과정에 필요한 출발미생물을 기탁하거나 이를 용이하게 입수할 수 있음을 증명함으로써 족한다고 할 것이다.

그런데 원심결은 형질전환체인 W非110/PR-CYCL 5의 균주자체의 기탁여부와 용이 입수 여부만을 판단하였을 뿐 당업자가 명세서 기재에 의하여 위 형질전환체의 생산과정에 필요한 출발미생물에 의하여 용이하게 제조할 수 있는 여부 및 그 출발미생물이 공지 공용된 것이거나 당업자가 용이하게 입수할 수 있는 것인지의 여부 등에 관하여 전혀 심리판단하지 않고 있음으로 이 점에서 심리미진의 위법이 있고 논지는 이유 있다(대법 91. 8. 27, 90후1512).

◆미생물을 이용한 발명에 있어서는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 성질상 그 미생물의 현실적 존재가 확인되고 이를 재차 입수할 수 있다는 보장이 되지 않는 한 그 발명을

산업상 이용할 수 있는 것이라 할 수 없으므로 특허법시행령 제1조 제2항은 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자에게 그 미생물을 특허청장이 지정하는 기관에 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서류를 출원서에 첨부하도록 하는 한편 같은 조 제3항에서는 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것인 때에는 이를 기탁하지 아니할 수 있도록 규정하고 있는 바, 발명에 이용된 미생물이 신규로 미생물로 인정되는 경우에는 미생물 기탁제도의 위와 같은 취지에 비추어 보아 이를 기탁할 필요성이 있다고 할 것이나, 신규한 미생물이라 할지라도 이미 그 존재가 확인되고 용이하게 입수할 수 있는 미생물을 그 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있는 방법으로 변이시켜 확실하게 생성할 수 있다면 그 미생물은 그 발명이 속하는 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 것으로 보아 이를 기탁할 필요가 없다고 함이 상당하다(대법 87. 10. 13, 87후 45). <♣>

<51p에서 계속>

라이트 31의 복잡한 조성은 분말야금 부품 중에 유지되고, 대부분의 경우에 제조된 유사 제품과 같거나 그 이상의 성질을 갖는다. <표 1개>
Alloy Dig, June, P1~2, 1993, 영어

고강도 고온용 니켈 합금

분말야금된 RENE95는 고강도, 고온용 합금으로서, 회전 제트 엔진 부품용으로서 사용된

다. RENE95는 표준 것보다 높은 온도의 고온 강도 및 응력 파단 저항치를 갖는다. 양쪽 모두 HIP법에 의해 플레폼으로서 이용된다. 전형적인 사용부품으로서는 고압 터빈 디스크가 있다. <그림 2개>

Alloy Dig, June, P7~8, 1993, 영어