

외국특허제도(17)

목차

▶ 미국특허 및 상표제도

제1장 미국특허청 소개

1. 특허청
2. 심사관

제2장 미국특허분야의 최신동향

- 가. BM 특허
- 나. 개정된 미국특허법 현황
 1. 추진경위
 2. 주요개정내용
 3. 개정법률의 시행시기

제3장 한미 특허제도 비교

1. 출원주의와 선발명주의
2. 출원의 종류
3. 심사처리 흐름
4. 발명의 성립성
5. 신규성
6. 진보성
7. 이중특허
8. 명세서 기재요건
9. 정보공개서

제4장 미국의 상표제도

- I. 상표법의 개요
 1. 연방 상표법 연혁
 2. 상표법의 法源
- II. 미국상표법 주요내용
 1. 상표법의 보호대상
 2. 상표표장의 종류
- III. 상표등록의 요건
 1. 상표출원근거
 2. 등록을 받을 수 없는 상표
 3. 상표등록출원
- IV. 상표심사(prosecution)
 1. 심사의 순서
 2. 출원일 인정요건에 관한 심사 방식심사
 3. 실체심사
 4. 심사관의 통지
 5. 변답

6. 보정
7. 최후거절사정
8. 선사용 결정절차
9. 이의신청
10. 등록사정통보
11. 심판
12. 특허청장예의 청원
13. 특허청장 또는 상표심판원 결정에 대한 불복

V. 상표등록및 등록후절차(Post Registration)

1. 상표등록
2. 상표등록의 효력
3. 등록취소(Cancellation)
4. 권리침해에 대한 구제(Remedies)
5. 상표권의 양도
6. 라이선스
7. 기타

▶ 미국특허출원실무와 관리

- I. 미국 특허법의 법원
- II. 특허출원 절차
- III. 특허출원 개요
 1. 특허출원의 종류
 2. 특허출원서류
- IV. 출원서 작성방법
- V. 명세서 작성요령
 1. 개요
 2. 발명의 명칭작성
 3. 발명의 배경작성
 4. 발명의 요약 작성
 5. 도면의 간단한 설명
 6. 발명의 상세한 설명
 7. 청구항 작성
 8. 요약서 작성
- VI. 특허관리
 1. 등록 연차료 납부
 2. 재발행(Reissue)

3. 특허권의 일부포(Disclaimer)
 4. 재심사(Re-examination)
- ▶ 미국특허명세서/청구항 작성요령 및 거절처분의 대응방안
- ▶ 미국의 특허침해소송제도 및 ITC소송절차와 방법
- ▶ EPO특허제도 개요 및 출원 실무
- ▶ 유럽의 특허제도 및 특허침해소송제도
- ▶ 일본의 산업재산권제도 및 특허침해소송제도

- I. 개요
- II. 조직 및 인원
- III. 산업재산권 현황
- IV. 비교법적 관점에서 본 일본의 특허제도

† 일본의 심판조직 및 합의체의 구성
 † 일본에서의 '요지변경' 판단의 제도적 변천

- V. 일본 특허쟁송제도의 개요
- VI. 소송대리인
- VII. 심결취소소송에서의 심리범위
- VIII. 「균등론」에 대한 고찰
- IX. 「균등론」을 제한하는 「출원경과 잠작」에 대하여
- X. 병행수입에 대하여

▶ 중국의 산업재산권제도

- I. 중국특허법의 연혁 및 적용조약
- II. 특허관련기구
- III. 특허의 유형
- IV. 특허요건
- V. 출원절차
- VI. 심사
- VII. 권리심판제도
- VIII. 권리권의 효력과 보호방식

〈교의를 이천호 명호는 지남호 및 다음호〉

VIII. 「균등론」에 대한 고찰

가. 개요

- 「균등론(均等論, Doctrine of Equivalents)」은 특허청구범위에 기재되어 있는 발명(문언 그 자체의 발명)과 균등한 기술까지도 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 하는 이론 내지 침해의 판단 기법임.
- 「균등론」이 필요한 이유는 특허침해에 있어서, 특허청구범위에 기재되어 있는 발명의 구성을 그대로 침해하는 경우는 거의 없고, 일반적으로는 그리 중요하지 않은 구성의 일부를 바꾸어 제3자가 실시하는 경우에 특허발명의 기술적 범위를 특허청구범위의 기재로 엄격하게 제한하여 해석한다면 제3자는 용이하게 특허침해를 회피할 수 있게 되는 반면, 권리자의 보호는 미흡하게 되기 때문이나, 「균등론」을 지나치게 확대하여 해석하는 경우에는 제3자의 예측가능성을 해치게 됨. 따라서, 「균등론」은 특허권자의 적절한 보호를 보장하되 제3자의 예측가능성을 해치지 않는 범위에서 다루어져야 함.
- 종래 일본의 재판소는 「균등론」을 적용하여 특허청구범위를 확대하는 것에 신중한 입장을 취해 왔으나, 미국, 유럽 등으로부터의 요구에 의하여 1994년에 법을 개정

하였으며, 최근에는 일본 최고재판소가 처음으로 「균등론」을 적용하여 판결⁸⁾하되, 향후의 특허청구범위 해석이 주목됨.

나. 「균등론」의 성립요건 - 1998. 2. 24의 일본 최고재판소 판결이전

- 일본에서 균등을 언급하고, 그 요건으로서 “치환가능성”과 “치환용이성”을 든 대표적인 판례는 오오사카지방재판소의 “발포성 폴리스틸사건”에 대한 1961. 5. 4. 판결과 동경고등재판소의 “접착봉합장치사건”에 대한 1961. 5. 23. 판결이 있음.
- 「균등론」의 성립요건
 - 치환가능성 : 특허발명의 구성요소의 일부를 다른 방법이나 물로 치환하여도 당해 특허발명의 목적에 도달할 수 있는 정도
 - 치환용이성 : 당업자라면 그 특허발명의 출원시(時)⁹⁾에 치환을 용이¹⁰⁾하게 할 수 있는 정도

다. 일본 최고재판소 1998. 2. 24 판결

- 1) 의의
 - 하급재판소에서는 균등을 거론하며 판결을 내린 사례가 많이 있었지만, 최고재판소에서 균등의 의미에 대하여 적극적으로

8) “무한 슬라이딩용 볼 스피라인 베어링사건”(일본 최고재판소 1988. 2. 24. 판결)

9) 일본에서는 침해의 판단시기를 출원시로 보고 있는 것이 다수설이고, 판례도 출원시기를 채택하고 있으나, 1998. 2. 24. 최고재판소의 판결에서는 침해시기를 채택하고 있다. 한편, WIPO의 특허통일화조약 §21에서는 침해시기를 채택하고 있으며, 미국은 1983년에 Hughes Aircraft사건에서 침해의 판단시기를 종래에 발명시로 보았던 것을 침해시로 본 이래로 침해시기를 채택하고 있다.

10) 균등론의 판단에 있어서의 “용이”는 진보성 판단에서의 “용이”보다 좁게 해석해야 한다. (오오사카지방재판소 1980. 10. 31. 판결). 따라서, “용이”라는 용어 대신에 “당업자가 당연히 알 수 있는 정도”라는 용어가 사용되기도 하지만, 그 의미는 당업자가 전혀 추고(推考)하지 않고 알 수 있는 범위보다는 넓고 진보성의 용이보다는 좁게 해석해야 한다.

로 판시한 판결은 지금까지는 없었음¹¹⁾.

- 본 판결은 특허권자의 침해금지청구와 손해배상청구를 기각한 동경지방법판소의 판결(1991. 4. 19. 판결, “무한 슬라이딩용 볼 스플라인 베어링사건”을 동경고등재판소에서 「균등론」을 적극적으로 적용하여 원 판결을 취소시킨 것(1994. 2. 3. 판결)에 대한 상고심으로서, 그 판시에서 종래의 하급심과 학설에서 통설로 인정되어온 「균등론」의 성립요건인 “치환가능성”과 “치환용이성”에 다른 요건¹²⁾을 부가하여 「균등론」의 적용에 대하여 하나의 규범을 마련하였다는데 큰 의의가 있다 할 것임.
- 더욱이 특허권자의 보호를 두텁게 하기 위하여 「균등론」을 적극적으로 적용시킨 “t-PA 사건”과 “무한 슬라이딩용 볼 스플라인 베어링사건”의 고등재판소 판결에서조차 채택하지 않았던 “치환용이성”의 판단시점을 침해시로 인정한 점 등에서 본 판결이 갖는 의의는 매우 크다고 보여짐.

2) 사건의 개요

- 사건의 내용을 살펴보면, 이 건 발명(특허 제999139호)의 요지는 축 방향의 운동을 지지할 뿐만 아니라, 토오크를 전달하는 회전운동을 단독 또는 축 방향의 운동과 복합해서 할 수 있는 무한슬라이딩용 볼

스플라인 베어링에 관한 발명이고, 이에 대하여 실시물(이하, (가)호 제품)은 중공 통체의 지지기가 아니라, 3장의 프레이트 형상의 부재와 원통 내측의 돌출부분 및 리턴 캡의 조합에 의해 Ball을 유지하는 것임.

- 동경지방법재판소는 원고의 균등 주장을 배척하고, (가)호 제품은 본 건 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단하여 청구를 기각
- 동경고등재판소는 「균등론」에 대하여 적극적으로 적용할 것을 실시하고, (가)호 제품은 침해라고 판단하였으며, 상고심인 최고재판소에서는 논쟁이 되었던 「균등론」의 요건에 대하여 정립을 하면서 원심 판결을 파기하였음.

3) 동경고등재판소의 판결 요지

- 특허발명의 출원 당시의 기술수준으로 보아 일부 다른 구성으로 치환이 가능하고 용이하게 치환할 수 있는 경우, (가)호 제품은 특허청구범위에 속하는 것으로 해석함이 타당하다고 판단하였으며, 이 건 특허발명의 지지기를 프레이트 형상부재와 리턴 캡의 구성으로 치환하는 것은 용이한 것이라 판단
- 「균등론」의 적용에 대하여
 - 첫째, 문언침해에 해당하지 않는 경우이어야 하고,

11) 그러나, 균등론에 의거하여 특허권자 승소 판단을 내린 원심판결을 유지한 판결(최고재판소 1977. 6. 20 판결, 최고재판소 1987. 5. 29 판결)이나, 균등론을 인정한 후에 그 적용을 부정한 원심판결을 유지한 판결(최고재판소 1975. 1. 23 판결, 최고재판소 1978. 5. 1 판결, 최고재판소 1990. 10. 19 판결)이 있는 것으로 보아 균등론에 의한 해석을 시인하고 있는 것은 명백한 것으로 보인다.

12) 종래 침해소송과 학설 등에서 논의되어 왔던 통설적인 개념을 명백히 한 것과 특허법 중 특허청구범위의 개정(1994년 개정)에 따른 사항의 염두에 둔 것, 또한 특허권자를 두텁게 보호하기 위하여 종전의 판례·통설과는 다른 견해를 도입하는 것 등으로 요건을 구분할 수 있다.

- 둘째, (가)호 제품과의 대비에 있어서, 그것을 침해로 하지 않으면 특허권이 무의미하게 될 경우에 예외적으로 적용되며,
- 셋째, 균등론을 적용함으로써 법적 안정성이 해치지 않는다는 확신이 있을 때 적용되며,
- 넷째, 적용요건에 대해서 치환가능성과 치환용이성이 필요하고, 치환가능성에 대해서는,
 - ① 해결해야 할 기술적 과제 및 그 기초가 되는 기술사상이 특허발명과 (가)호 제품에 있어서 변함이 없어야 하고,
 - ② (가)호 제품이 특허발명이 갖고 있는 핵심적 효과를 모두 갖고 있으며,
 - ③ (가)호 제품의 다른 구성에 의하여 각별한 기술적 의의가 인정되지 않아야 하며,
 - ④ 출원 당시의 기술수준에 비추어, 일부의 구성을 다른 구성으로 치환이 가능해야 한다는 원칙을 적용

4) 최고재판소의 판결 요지

- 최고재판소 판결의 「균등론」의 적용요건에 대한 판결 요지
 - 특허권 침해소송에 있어서 상대방이 제조 등을 하는 (가)호 제품이 특허발명의 기술적 범위에 속하는가의 여부를 판단함에 있어서는, 출원서에 첨부된 명세서의 특허청구범위의 기재에 의거하여 특허발명의 기술적 범위를 확정하여야 하고(특허법 §70 ①), 특허청구범위에 기

재된 구성 중 (가)호 제품과 다른 부분이 존재하는 경우에는 상기 (가)호 제품은 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 할 수 없으나, 특허청구범위에 기재된 구성 중에 (가)호 제품과 다른 부분이 존재하는 경우일지라도

- ① 상기 부분이 특허발명의 본질적인 부분이 아니고,
- ② 상기 부분을 (가)호 제품에 있어서의 부분과 치환하더라도 특허발명의 목적을 달성할 수 있으며, 동일한 작용효과를 발휘하는 것으로서,
- ③ 상기와 같이 치환하는 것이 당업자가 (가)호 제품의 제조시점에 있어서 용이하게 생각이 미칠 수 있었던 것이며,
- ④ (가)호 제품이 특허발명의 특허출원시의 공지기술과 동일하거나, 또는 당업자가 이것으로부터 용이하게 이루어 생각할 수 있었던 것은 아니며, 또한
- ⑤ (가)호 제품이 특허발명의 특허출원 절차에 있어서 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 것 등의 특별한 사정도 없을 때에는, 상기 (가)호 제품은 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것이라 하여, 특허발명의 기술적 범위에 속하는 것이라고 해석하는 것이 바람직함.¹³⁾

5) 최고재판소 판결의 「균등론」 적용에 대한 입장

- 본 건에서는 특허발명의 특허청구범위에

13) ①은 1994년 특허법 개정으로 개정 전의 §36 ⑤ 2호에서 『청구항은 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재될 것』이라고 규정되어 있던 것이 『청구항마다 특허출원인이 특허를 받고자 하는 발명을 특정하기 위하여 필요하다고 인정되는 사항의 전부를 기재하여야 한다』고 개정됨에 따른 것이라 보여 진다.

기재된 구성 중에 (가)호 제품과 다른 부분이 존재하는 바, 원심은 오로지 상기 부분과 (가)호 제품의 구성 사이에 치환가능성 및 치환용이성이 인정되는가 아닌가 하는 점에 대하여만 검토하고, (가)호 제품과 특허발명의 특허출원시에 있어서의 공지기술간의 관계에 대하여는 아무검토도 하지 않고 바로 (가)호 제품이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 동일하다 하여 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 판단했으므로,

- 원심의 상기 판단은 치환가능성 및 치환용이성 등의 균등요건에 대한 판단의 당부를 검토할 것까지도 없이 특허법의 해석 및 적용을 잘못된 것임.

IX. 「균등론」을 제한하는 “출원경과 참작”에 대하여

- 출원경과 참작의 원칙(Doctrine of Prosecution History Estoppel, “금반언의 원

칙”이라고도 한다)은 법의 세계에 있어서 페어플레이 정신의 발현으로 과거의 행동과 모순되는 주장을 금지하는 영미법의 중요한 원칙. 일본이 민법 §1 ②에서 “권리의 행사 및 의무의 이행은 신의에 따라 성실히 이를 행할 것을 필요로 한다”고 규정하고 있는 것도 상기의 원칙과 같은 의미를 가짐.

- 특허침해소송에서는 출원경과 중에서 주장한 것을 뒤에 이를 부정할 수 없다고 하는 의미를 가짐.
 - 출원부터 등록까지의 사이에 출원인이 특허청구범위를 한정하여 등록 받는 경우가 많이 있으며,
 - 출원경과의 자료는 제3자도 열람할 수 있는 것으로, 특허침해소송에서 이러한 자료는 특허침해로 제소된 사람에게 매우 중요한 사항이 됨.
- 한편, 판례도 출원경과를 참작하여 기술적 범위를 결정한 것이 많이 있고, 종래에는 「균등론」의 적용을 적극적으로 제한하는 입장¹⁴⁾이었으나 최근 “제네텍스 대 스

죽, 개정 전에는 청구항에 기재된 사항의 각 구성부분을 본질적 부분과 비본질적 부분으로 나누기 어렵기 때문에 특허발명과 (가)호 제품 사이의 서로 다른 구성부분이 특허발명의 본질적인 부분인지 아닌지가 중요한 의미로 여겨지지 않았으나, 개정 후에는 특허출원인이 『발명을 특정하기 위하여 필요하다고 인정되는 사항의 전부』를 ‘주관적’으로 기재할 수 있고, 또 『발명을 특정하기 위하여 필요하다고 인정되는 사항의 전부』가 기재되어 있는가의 여부는 거절, 무효의 이유로는 되지 않기 때문에, 침해소송시 특허발명과 (가)호 제품 사이의 서로 다른 부분이 본질적인 부분인지의 여부를 판단하여야 할 경우가 증대할 수도 있다는 것을 염두에 두고 균등론의 적용요건으로 제한한 것이 아닌가 생각된다.

②, ③은 각각 통설의 “치환가능성”과 “치환용이성”을 확인한 것이다. 다만 ③에서 치환의 시점을 제조시점(침해시)으로 보고 있는 것은 종래의 판례·통설과 다른 점이다.

따라서, 출원시에는 용이하지 않았지만(또는 존재하지 않았지만) 출원 후 기술의 발전에 따라 침해시에 용이하게 추고할 수 있을 경우에는 침해로 인정될 수 있어 특허권을 보다 두텁게 보호할 수 있게 되었다.

④는 (가)호 제품이 특허발명의 특허출원시에 있어서 공지발명과 동일하거나 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것을 실시하고 있는 것에 불과하여, 특허발명의 출원시점을 기준으로 할 때 누구나 실시할 수 있는 자유기술에 해당하므로, 통설인 공지기술의 抗辯說에 입각한 것으로 보인다.

⑤는 종래 판례·학설에서 보편적으로 인정되어온 “출원경과 참작의 원칙(Doctrine of Prosecution History Estoppel, File wrapper Estoppel)”에 입각한 것으로 보인다.

14) 의식적 제외설에 입각한 판례이지만, 동경지방법재판소 1972. 1. 31 판결(“살충성 조성물 침해사건”)은 출원 당초의 특허청구범위는 상위 개념으로 기재되어 있었으나 심사과정에서 하위개념에 의한 5종의 물질로 한정된 사례에 대하여 이 5종 이외의 물질에 대하여는 의식적으로 제외된 것이라 아니할 수 없다고 하였다.

X. 병행수입에 대하여

가. “병행수입”이란

- 병행수입이라 함은 A국에서 적법하게 제조·판매된 제품이 B국에 수입되는 경우를 말함.
- 병행수입은 A국과 B국간의 가격차가 존재할 경우에 주로 발생하며, 현재와 같이 국가간 무역이 활발하게 이루어지고 있는 상황하에서는 매우 중요한 의미를 가짐.
- 일본에서는 1969년 특허법에 대한 병행수입을 인정하지 않은 판결¹⁷⁾이 있는 이래 이와 같은 견해가 통설이고 판례의 경향이라 할 수 있었으나, 1997. 7. 1. 소위 “BBS사건”에 대한 판결에서 일본최고재판소는 국제적 소진은 부인하였으나 병행수입을 용인하였음.

- 미토모제약사건”에서 오오사카고등재판소는 미국과 독일에서 통설이 되어 있는 출원경과 참작의 원칙을 적용함에 있어서 狹義設⁵⁾의 적용을 거부한 오오사카지방재판소의 판결을 취소하고 협의설을 인정한 것¹⁶⁾은 침해소송에 있어서 「균등론」을 적극적으로 적용하여 특허권자의 보호를 두텁게 하기 위한 중요한 전환점이 아닌가 생각됨.
- 종래 일본이 지방재판소 중에서 오오사카 지방재판소가 「균등론」을 가장 적극적으로 적용하려고 한 경향이 있었고(1960년대~1970년대), 이러한 판결은 오오사카고등재판소에서 취소되는 경우가 많았던 점을 고려할 때, 상기 오오사카고등재판소의 판결은 특기할 만한 사항이라고 할 수 있음.

이 사건의 살충성 조성물에 관한 특허발명은, 출원과정에서 출원 당초의 특허청구범위에서 “고체상 유기거대분자물질”로 상위개념으로 되어 있던 것을, 하위개념인 “폴리염화비닐, 폴리메타클리레이트, 폴리스티렌, 스티렌, 아릴알코올중합체 수지 및 지스아크릴수지 중에서 선택된 분자량 1000이상의 고체이고 비수용성의 열가소성 거대분자물질”로 한정하였었다.

이 판결에서는 특허청구범위 밖의 것인 염소화폴리에틸렌을 사용하는 (가)호 제품에 대하여 균등주장을 허용하지 않았으며, 이는 미국의 廣義設과 비슷한 개념으로 생각된다. 광의설은 Kimzenbaw사건에서 CAFC가 채택하고 있는 접근방식으로, 출원과정에 있어서 보정 내지 특허청구범위를 한정하는 주장이 된 경우에 그 이유에 관계없이 넓게 균등론의 적용을 배제하고자 하는 것으로, 현재는 미국에서 거의 채택되고 있지 않다. 이 설은 균등론의 적용을 적극적으로 억제하는 것으로 특허권의 보호에 소극적인 접근방식이라 할 수 있다.

- 15) Hughes Aircraft사건에서 CAFC가 채택한 접근방식으로, 출원경과 참작의 원칙이 적용함에 있어서 선행기술에 의한 거절을 극복하기 위하여 필요한 보정·주장이 있는 경우에 한하여 그 적용을 인정하는 것으로서 현재 미국과 독일의 통설적인 접근 방식이다. 이 접근방식 하에서는 예를 들어 미국특허법에서 명세서에 관한 기본요건을 규정한 §112에 의거한 거절에 대하여 보정·주장을 한 경우에는 출원경과 참작의 원칙을 적용하지 않게 되므로, 광의설과 비교할 때 출원경과 참작의 원칙에 의해 균등론이 제한되는 범위가 좁아 특허권자에게 유리하다고 할 수 있다.
- 16) 오오사카지방재판소는 1994. 10. 27 판결에서 “의식적 제외설”에 입각하여, 일본 특허법 §36 ④에 의한 심사관의 거절사정을 극복하고 특허사정을 받을 목적으로 특허청구범위를 “t-PA”에서 “아미노산 배열을 가지는 것”으로 한정된 것에 대하여 이률의식적으로 한정된 것이라 하여 특허발명의 ‘아미노산 배열’에 대해서는 균등을 노할 여지가 없다고 하였다. 그리고, 원고가 “출원경과 참작의 원칙의 적용을 받아 균등의 주장을 할 수 없는 것은 공지사실을 회피하기 위하여 특허청구범위가 보정 오디고 한정되는 경우에 한한다”고 협의설에 입각하여 주장한 부분에 대하여, 이는 단순히 미국에 있어서 출원경과 참작의 법의 해석에 반영시킬 수 없다고 하여 일본의 특허법의 해석상 협의설을 채택할 수 없다는 취지를 명백히 하였다. 이에 대하여 오오사카고등재판소는 1996. 3. 29 판결에서, 출원과정에서 출원인이 특허 청구범위에 “아미노산 배열”을 삽입한 것이 선행 기술에 의거한 거절이유를 회피하기 위한 것이 아니고, 특허를 받고자 하는 발명이 발명의 상세한 설명에 기재된 것이어야 한다는 특허법 §36의 요건을 충족시키고 있지 않다고 하는 기절이유를 회피하기 위한 것이었다는 것을 이유로 “출원경과 참작의 원칙”의 적용을 부정하였다.
- 17) 오오사카지방재판소 1969. 6. 9 판결. 이 판결에서는 특허권에는 지역상의 제한이 있고 각국의 특허권은 서로 독립하고 있으므로 특허권 소진의 이론이 적용되는 것은 그 특허권이 부여된 나라의 영역 내에 한정된다고 해석해야 한다고 하였다.

나. 특허권의 소진이론

- 국내에서 특허권자가 제조하여 판매한 특허품을 취득한 자가 이를 이용하거나 재판매하는 것에 대하여는 특허권의 효력이 미치지 않으나, 특허법에는 이러한 실시에 대한 명문의 적용제외규정이 없기 때문에 형식적으로는 이러한 행위도 침해에 해당할 수도 있는 바(특허법 §2 ③ 참조), 이와 같은 행위에 특허권의 효력이 미치지 않는다고 하는 여러 가지의 이론이 제창되었음.
- 일본에 있어서 통설적인 견해는 권리의 소진이론으로, 권리자가 특허제품을 적법하게 판매한 경우에는 당해 특허권은 이미 그 목적을 달성한 것이므로 특허권이 소진된다고 하는 것임.

다. 특허권의 소진과 병행수입

- 동경대의 中山信弘 교수는 병행수입을 인정하지 않은 오오사카지방법판소가 불인정 이유로서 실시한 특허독립의 원칙과 속지주의원칙을 비판¹⁸⁾하면서, 국경간 물품의 유통이 자유롭게 되고 있는 점을 감안할 때 병행수입을 불인정함으로써 오히려 특허권을 이용한 국제적 시장분할을 인정하거나, 내외 가격차에 의한 초과이익의 획득을 인정하는 것은 불합리하다고

비판하면서, 이는 세계시장이 일체성이 강하면 강할수록 인정하여야 할 필요성이 높아진다고 주장¹⁹⁾

라. “BBS사건”의 최고재판소의 판단

- “BBS사건”에서 국제적 소진에 대한 재판소의 입장을 살펴보면, 동경지방법판소는 1994년 7월 22일 판결에서 국제적 소진을 인정하지 않았으나, 동경고등재판소는 1995년 3월 23일 판결에서 국제적 소진을 인정하였고, 최고재판소는 1997년 7월 1일 판결에서 국제적 소진은 부정하였으나 병행수입은 인정하고 있는 판결을 내렸음.

1) 사건의 개요

- 독일과 일본에서 자동차 휠에 대한 특허권을 가지고 있는 독일의 BBS사(원고, 피항소인)가 독일에서 BBS사가 제조·판매한 특허제품의 자동차 휠을 일본에 병행수입한 일본회사(피고, 항소인)에 대해 특허권 침해를 이유로, 당해 자동차 휠의 수입중지와 손해배상을 청구하는 소송을 제기

2) 동경고등재판소의 판결 요지

- 제1심인 동경지방법판소는 BBS사의 주장을 인정하여 원고의 청구를 인용²⁰⁾
- 제2심인 동경고등재판소는 소위 국제적

18) 공업소유권법(상) 335쪽. 한 나라에서의 특허권의 소멸이 타국에서의 특허권의 소멸에 아무런 영향을 미치지 않는다고 하는 특허권 독립의 원칙은, 특허에 관한 개개의 물에 있어서의 권리의 소진에 대해서도 동일하게 해석하여서는 안되고, 자국이 특허권의 효력을 결정하는데 있어 타국에서 발생한 사유를 감안할 수 있다고 하면서 인정, 불인정의 여부는 어디까지나 일본 특허법의 해석에 관한 문제라 하고 있다.

19) BBS사건의 항소심인 동경고등재판소 1995. 3. 23 판결은 中山교수의 학설을 대폭 수용하고 있다.

20) 동경지방법판소 1994. 7. 22. 판결

소모이론에 입각하여 외국에서 적법하게 배포된 특허제품의 병행수입은 일본 내 특허권을 침해하는 것은 아니라고 판단²¹⁾

○ 침해를 부정한 근거

- 특허독립 및 속지주의 원칙과의 관계에 대하여

『우리나라(일본)에서는 독립한 특허권의 효력범위를 정함에 있어 외국에서 행하여진 특허제품의 적법한 확보의 사실을 고려하는 것이 허용되는가 아닌가의 문제는 바로 우리나라의 특허법의 해석 문제이며, 이것은 ...전기의 각 원칙에 따르는 것은 필지언정 하등 이들에 저촉되는 것이 아닌 것은 명백하다.』²²⁾

- 중복이득기회론

『특허권자 등(특허권자 및 실시권자)에 의한 발명공개의 대가확보의 기회를 1회에 한해서 보증하여, 이 점에 있어서 산업의 발전과의 조화를 도모한다고 하는 ... 국내소진론의 기반을 이루는 실질적인 관점으로부터 보는 한, 확보가 국내인 가 국외인가에 따라 특별한 차이는 없고 단순히 국경을 넘었다고 하는 한가지 사실을 가지고 발명공개의 대가를 확보할 기회를 재차 부여하지 않으면 안된다고 하는 합리적인 근거를 발견할 수는 없다.』

- 거래안전론

『특허권의 효력이 적법한 확보 후에까지 당해 특허에 관한 제품에 대해서 미친다

고 하면 당해 제품의 안전에는 그때마다 특허권자의 동의를 요하는 것으로 되어 이러한 사태는 거래의 안전을 해치는 경우가 많아 특허제품의 유통을 방해하고, 산업발달을 현저하게 저해하는 것은 명백하다.』

3) 최고재판소 판결 요지²³⁾

○ 상고심인 최고재판소는 원심의 판단을 인용함으로써 병행수입을 인정하였으나, 국제소진론을 인정한 것은 아님.

○ 판결 요지

- 특허권 독립의 원칙을 규정한 파리조약 §4의 2는 특허권의 상호의존을 부정하고 각국의 특허권은 그 발생, 변동, 소멸에 관하여 서로 독립적이라고 하는 것, 즉 특허권 자체의 독립은 다른 나라의 특허권의 무효, 소멸, 존속기간 등에 의하여 영향을 받지 아니한다는 것을 규정한 것으로서 일정한 사정이 있는 경우에 특허권자가 특허권을 행사하는 것을 허용할 것인가의 문제는 이 조항이 정하고 있는 바가 아니다. 또 속지주의 원칙은 특허권에 대해서 말한다면 각국의 특허권은 그 성립, 이전, 효력 등에 대하여 당해 국의 법률에 의하여 정해지며, 특허권의 효력은 당해 국의 영역 내에서만 인정될 수 있다는 것을 의미하는 것이다. 일본의 특허권에 관하여 특허권자가 일본 국내에

21) 동경고등재판소 1995. 3. 23. 판결

22) 中山교수는 "예컨대 외국에서 배포된 간행물에 기재된 발명을 거절이유 혹은 무효사유로 하는 것은 특허독립의 원칙에 저촉하는 것이 아니다(특허법 §29 ① 3호, §29 ① 2호). 병행수입의 경우도 이것과 기본적으로는 마찬가지로 생각하여야 할 것이며, 외국의 권리자에 의해 적법하게 확보되었다는 사실을 우리 나라의 특허권의 효력에 어떻게 반영시킬 것인가 하는 것은 우리 나라 특허법의 해석으로 자유로이 결정할 수 있는 것이다. 그것은 특허권 자체가 소멸한다고 하는 2 문제는 아니고, 당해 특허권의 효력이 병행수입품에 미치는가 아닌가라고 하는 문제에 불과하다"고 한다(공업소유권법(상), 366쪽)

23) 최고재판소 1997. 7. 1. 판결

서 권리를 행사하는 경우에 있어서 권리 행사의 대상이 되는 제품이 당해 특허권자 등에 의하여 국외에서 양도되었다고 하는 사정을 특허권자에 의한 특허권의 행사의 가부 판단에 있어서 어떻게 고려할 것인가 하는 것은 오로지 일본 특허법의 해석의 문제라고 말할 수 있다.

- 특허권자(나 그로부터 실시허락을 받은 자)로부터 물건을 양도받은 자가 그 물건을 업으로서 다른 사람에게 양도 또는 대출하는 행위는 형식적으로 말한다면 특허발명의 실시에 해당되며, 특허권을 침해하는 것처럼 보인다. 그러나, 특허권자 등이 일본 국내에서 특허제품을 양도하였을 경우에는 당해 특허제품에 대하여는 특허권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 이미 특허권의 효력은 당해 제품에 대하여는 미치지 않는다. 그것은 사회공공의 이익과의 조화라는 특허법의 목적에 비추어, 또 양수인은 양도인으로부터 당해 물건에 대한 모든 권리를 양도받았다는 점에 비추어, 또 양도할 때마다 허락을 필요로 한다면 원활한 유통이 저해되고 특허권자에게 이중의 이득을 인정하는 것과 같은 결과로 되는 점에 비추어 그러하다. 그러나, 일본 특허권자가 국외에서 특허제품을 양도하였을 경우에는 곧바로 위와 같이 논할 수는 없다. 즉, 특허권자는 특허제품을 양도한 지역이 소재하는 나라에 있어서 반드시 일본에서 가지고 있는 특허권과 동일한 발명의 특허권(이를 “대응특허권”이라 한다)을 가지고 있다고 말할 수 없고, 대응 특허권을 가지고 있는 경우라도 일본에서 가지고 있는 특허권과 양도지에서 소유하

는 대응 특허권과는 별개의 권리라고 하는 것에 비추어 본다면, 특허권자가 대응 특허권에 관계되는 제품을 일본에서 특허권에 의거하여 권리를 행사하였다 하여도 이것으로써 곧바로 이중의 이득을 얻었다고 말할 수 없다. 그렇기는 하나, 오늘날 국제거래에 있어서 광범위하고 진전된 상품의 유통과 특허권자의 권리와 조정의 고려한다면, 일본의 특허권자 또는 이와 같다고 인정되는 자가 국외에서 특허제품을 양도하는 경우에 있어서도 특허권자는 양수인에 대하여 당해 제품의 판매처 또는 사용지역으로부터 일본을 제외한다는 뜻이 양수인과의 사이에 합의되었을 경우를 제외하고, 또는 양수인으로부터 특허제품을 양수한 제3자 또는 그 후의 전득자(傳得者)에 대하여는 양도인과 양수인 사이에 위와 같은 뜻의 합의가 있었다는 사실이 특허제품에 명기된 경우를 제외하고는 특허권을 행사할 수 없다고 해석된다.

- 본 건에 있어서는 상고인은 본 건 각 제품의 판매에 즈음하여 판매처 또는 사용지역으로부터 일본을 제외한다는 뜻을 양수인과의 사이에 합의한 것에 관하여서도 이것을 본 건 각 제품에 명시한 것이 상고인에 의해 주장·입증되어 있지 아니하므로 상고인이 본 건 각 제품에 대하여 본 건 특허권에 의거하여 금지 또는 손해배상을 청구하는 것을 허락할 수 없다.

중국의 산업재산권제도

I. 중국특허법의 연혁 및 적용조약

1. 연혁

중국의 현행 특허법(중국에서는 '전리법(戰利法)'이라고 함)은 1984년 3월 12일 제6회 전국인민대표대회 상무위원회 제4차 회의를 통과한 중화인민공화국전리법(1985년 4월 1일 시행)에 근거를 두고 있으며, 1992년 9월 4일 제7회 전국인민대표대회 상무위원회 제27차 회의의 <중화인민공화국전리법 개정에 관한 결정>에 따라 1차 개정되었고, 2000년 8월 25일 제9회 전국인민대표대회 상무위원회 제17차 회의의 <중화인민공화국전리법 개정에 관한 결정>에 따라 2차 개정되었으며, 2001년 7월 1일부터 시행된다.

2. 적용조약

파리조약에는 1985년 3월 19일에 가입하였고, 특허협력조약(PCT)에는 1993년 10월 1일 가입, 1994년 1월 1일부터 발효되었다. 미생물특허의 인정과 이의 기탁에 관한 국제조약인 부다페스트 조약에도 1995년 3월 30일 가입하였다.

II. 특허관련기구

중국의 국무원전리행정부분(國務院戰利行政部門)은 국가지식재산권국이다.(중전의 전리국)

- 전국의 특허 관련 업무를 관리하고 특허신청을 수리 및 심사를 하며 법에 따라 특허권을 수여한다. 단, 성·자치구·직할시인민정부의 전리공작부분(특허업무를 관장하는 부서)에서 각 행정구역내의 특허업무를 책임진다.
- 특허(실용·의장 포함) 출원, 심사, 등록 및 침해사건의 중재처리업무를 수행
- 지식재산권 관련 대리업무 연락 및 대외협약

체결 창구 역할 수행(1993. 4. 1)

- 앞으로 국내의 여건을 감안하여 조속한 시일 내에 특허, 상표, 저작권 등의 지식재산권을 통합관리할 예정
- 지식재산권국은 1994년 1월 1일부터 PCT협약에 따른 국제조사기관 및 국제비심사기관으로 선정되었다.

III. 특허(戰利)의 유형

중국전리법의 목적은 발명창조를 특허권으로 보호함으로써 발명창조를 장려하며 발명창조의 보급과 응용에 유의하게 하고, 과학기술의 진보와 創新을 촉진하여 사회주의 현대화 건설의 필요성을 충족시키고자 하는 데에 있다.

여기에서 '발명창조'란 발명(Inventions), 실용신형(實用新型; Utility models; 우리나라에서의 '실용신안'), 및 외관설계(外觀設計; Designs; 우리나라에서의 '의장')를 말한다. 발명은 제품(Products)과 방법(Process)에 관한 새로운 기술적 해결방안 또는 개량방안을 말하며, 실용신형은 제품의 형상, 구조 또는 그들의 결합에 관한 새로운 기술적 해결방안으로서 실용적인 것을 말한다.

외관설계('의장')는 제품의 형상, 도안, 색채 또는 그들의 결합에 관한 새로운 설계로서 마감을 일으키며 공업상 응용할 수 있는 것을 말한다.

위의 세 가지 유형에 대하여 특허권(전리권)을 부여한다는 것은 동일하지만, 각 유형에 따라 심사수준, 보호범위, 권리의 존속기간 등이 다르다.

본 내용은 2001년에 작성된 자료이므로 현행법에는 변경·수정된 내용이 있을 수 있음을 양지바랍니다.

발특2003/3