

侵害事件과 明細書의 役割(2)

民·刑事件 側 에서의 明細書役割 中心



金 永 吉
〈辨 理 士〉

目 次

I. 머릿말

- 1) 特許侵害의 意義
- 2) 侵害成立의 要件
- 3) 侵害의 法的效果

II. 侵害事件에서의 明細書의 役割

- 1) 明細書의 意義와 作成要領
- 2) 請求範圍의 機能

III. 大法院 判例

- 1) 特許發明의 技術的 範圍判斷의 適法性
- 2) 特許發明의 技術的 範圍는 明細書를 一體로 하여 判斷
- 3) 權利範圍確認과 公知公用

IV. 맺는말

〈고딕은 이번號, 명조는 지난號〉

補償金 請求額

出願은 出願日부터 1年 6月을 經過하면 出願公告된 것을 除外하고 出願公開된다(特 83條의 2, 實29條). 이것은 審査의 段階와는 關係없이 一般人에게 出願內容을 公開하는 制度로서 이에 의하여 研究의 重復을 防止할 수 있게 된다. 公開하게 되면 一般人에게 出願에 關한 技術이 公知되어 第三者에게 模倣당할 危險은 있지만 權利者에 對하여는 出願公告되어 假保護의 權利가 確保될 때까지 第三者의 模倣에 對抗할 방도가 없

는 것이다. 그러므로 權利者를 保護하기 위하여 第三者의 無斷實施에 대하여 一定의 要件下에 補償金を 請求할 權利를 認定한 것이다. 따라서 特許權등의 侵害를 原因으로 하는 損害賠償請求權과는 性質이 相異하고 補償請求權을 行使하였다 하여도 出願公告後의 假保護의 權利나 登錄後의 特許權등에 의한 權利行使를 할 수 없게 되는 것은 아니다. 즉, 出願人은 出願公開가 있는 後에 出願에 關한 發明을 實施한 者에 대하여 그 出願發明의 內容을 書面으로 提示하여 警告한 때에는 警告後부터 出願公告 以前까지 그 發明을 業으로써 實施한 者에 對하여 通常 받을 수 있는 補償金의 支給을 請求할 수 있다. 그러나 이 請求權은 當該 出願發明이 出願公告된 後에만 行使할 수 있는 것이다(特91條의 2, 實29條).

II. 侵害事件에서의 明細書의 役割

特許侵害의 成立與否에 대한 判斷의 前提가 되는 技術的 範圍의 決定에서 當該 特許權등에 대한 明細書 記載事實이 決定的인 役割을 한다. 明細書라 하면 特許權등의 出願에 있어 出願書, 圖面과 함께 出願人에 의하여 特許廳에 提出되며, 權利가 設定登錄된 後에도 當該 特許權등의 內容을 明示하는 것으로 存續되는 文書이지만 이

明細書에는 「發明的名稱」, 「圖面の 簡單한 說明」, 「發明的 詳細한 說明」, 「特許請求의 範圍」를 記載하여야 할 것을 法定하고 있는 것이다.

上述한 侵害의 成立要件에서 言及한 바와 같이 本來的 侵害要件의 하나로써 第三者의 實施行爲가 그 特許權등의 「技術的範圍」에 屬하여야 한다는 必須要件이 있어야 하므로 「技術的範圍」는 明細書중에 上記한 「特許請求의 範圍」의 記載를 基準으로 하여 定하여져야 할 것이 特許法第8條第4項에 規定되어 있다. 實務에 있어서는 上述한 바도 있지만 「特許請求의 範圍」의 記載를 基準으로하고 明細書의 他部分의 記載나 其他事項을 參酌하고 當該特許發明的 構成을 明確하게 하여 侵害라고 看做되는 實施行爲의 構成과 對比하는 方法이 利用되고 있는 것이다. 따라서 當該特許權등에 의하여 他人의 어떠한 行爲를 禁止시킬 수 있는 가는 明細書의 記載에 의하여 즉, 詳細한 說明의 記載內容과 圖面 등에 의하여 解釋되는 當該 特許權등의 內容에 의하여 決定하게 되는 것이다.

1) 明細書의 意義와 作成要領

明細書에 記載된 發明全體의 立場에서 본다면, 오히려 明細書 全體가 請求範圍의 眞實性을 證明하는 技術文獻과 같은 것이라고 할수있다. 그리고 明細書는 前段에 記載하는 一般論과 特殊한 具體例를 圖面 또는 數值的實施例, 때에 따라서는 그들의 雙方을 구사하며 具體的으로 例證하는 實施例部分등으로 形成되는 것이다.

請求範圍는 明細書의 記載內容에 의하여 支持되어 있어야 한다는 理由는 例외의 境遇를 除外하고서는 實施例 部分중에 그것이 具體的으로 言及되고 있어야 한다는 理由와 같은 것이다. 理論上으로는 充分히 이를 알고 있으면서도 實地의 境遇에는 이러한 必須要件의 記載를 빠뜨리는 明細書를 作成하는 境遇가 허다하다. 즉 明細書의 本文 記載에 있어 특히 前段에서 發明의 對象이라던가 公知技術, 發明의 目的, 發明의 要旨들을 整然하게 請求範圍의 範圍와 一致되게 記載하여야 하는 것이다.

2) 請求範圍의 機能

他人의 實施行爲가 (가)호 物件 또는 (가)호 方法이 當該 特許權·實用新案權의 技術的範圍에 屬하여야 한다는 것은 上述한 侵害의 成立要件에서 本來的 侵害의 成立要件중의 하나가 되는 것이다.

特許法 第57條에서 「特許發明的 保護範圍는 特許出願書에 添附한 明細書의 特許請求의 範圍에 記載된 事項으로 한다」라고 規定하고, 이 規定은 實用新案法 第29條에 의하여 準用되고 있다. 따라서 請求範圍의 記載가 技術的 範圍決定의 基準이 된다.

그런데 「特許請求의 範圍에는 發明의 詳細한 說明」의 項에서 發明構成에 없어서는 아니되는 事項중 保護를 받고자 하는 事項만을 記載하여야 하고 實用新案法에서도 같은 趣旨의 規定을 두고 있다.

그러므로 請求範圍는 極히 簡潔한 文句로 構成하게 되며, 具體的 事案에 있어서 請求範圍의 文句만으로서는 技術的 範圍을 明確하게 하기가 어려운 경우가 적지 않다.

예를 들면 原告의 特許權등이 請求範圍의 記載에 의하면 A—B—C의 3개要件으로 構成되고 被告의 (가)號가 A'—B—C의 構成으로 되어있는 경우, 原告의 A와 被告의 A'가 明白하게 同一 또는 別個의 範圍에 屬하는 것이라면 別問題가 없지만, A'가 A의 文句내지는 概念에 包含되었는가 아닌가의 爭點이 있는 때에는 A가 使用하고 있는 文句만을 基準으로 할때는 判斷이 不可能한 경우가 있고, 可能한것이라 할지라도 반드시 法的으로 妥當한 結論을 얻을 수 있다고는 할 수 없다.

그러므로 請求範圍의 記載를 基準하여 技術的 範圍를 決定한다 하여도 請求範圍의 解釋에 있어서는 字句의 解釋에 구애 하지 말고 發明의 性質과 目的은 發明의 詳細한 說明을 고려하여 新規의 發明의 趣旨를 明確하게 하므로써 特許權의 發明을 規定할 수 있다는 것이 大概의 判例의 趣旨인 것이다.

Ⅲ. 大法院 判例

1) 特許發明의 技術的 範圍 判斷의 適法性

發明的 要旨 및 技術的 範疇을 判斷함에 있어 特許請求範圍를 주로 하고 發明의 詳細한 說明內容으로부터 그 特許請求範圍의 不明確한 點을 補完하여 判斷한 것은 適法하다.

※ 大法院 (第1部) 1971. 5. 11 宣告, 71후 3判決 (特許無效, 1970. 12. 12, 1970 抗告審判 第95號 審決)

原審의 適法이 確定한 바에 의하면 本件 特許第1384號는 1963. 8. 6 出願하여 1964. 6. 1 特許登錄된 것으로서 그 發明特許의 特許請求範圍로서 의 記載에 그 序頭に “本文에 詳述한 바와 같이 云云”라고 記載되어 있고 그 末尾에는 “適當한 比率로 混合함을 特徵으로 하는 植物 促進劑의 製法”이라고 그 發明의 詳細한 說明이라는 記載部分에 위의 發明에 關한 詳細한 部分의 記載가 있다는 것이므로 위와 같은 本件의 경우에 있어서 原審이 發明의 要旨 및 技術的 範疇을 判斷함에 있어서는 特許請求範圍를 主로 하고 發明의 詳細한 說明內容으로부터 그 特許請求範圍의 不明瞭한 點을 補完하여 判斷하여야 한다고 解釋하여 原判示와 같이 判斷하였음에 所論과 같은 特許請求範圍에 關한 法理誤解의 違法이 있다거나 特許請求範圍에 전혀 記載된 바 없는 部分을 要旨로 認定한 違法이 있다 할 수 없고 上告人이 主張하는 甲第5號證(日本 特許公報) 記載의 要旨와 本件 特許와 原審이 原判示와 같이 細密하게 具體적으로 對比하므로써 위의 兩者는 그 技術的 要旨가 同一 또는 類似하다고는 볼 수 없다는 趣旨로 判示하였는 바 記錄을 檢討하여도 잘못이 있다고 判定할 수 없을 뿐 아니라 原審이 適法히 認定한 바에 依하면 上告人이 主張하고 提出한 甲第5號證(日本 特許公報)은 本件 特許出願이 있는 後 8個月 15日後에 비로서 特許局에 檢수되었다는 것이므로 原審이 위 甲第5

號證으로서는 本件 特許를 公知公用을 內容으로 한 것으로서 無效事由의 證據가 될 수 없다고 說示하였음은 正當한 處 위와 反對된 見解로서 原審決을 攻擊하는 論旨는 어느 것이나 採用할 수 없다 할 것이다.

2) 特許發明의 技術的 範圍는 明細書를 一體로 하여 判斷

特許發明의 範圍는 特許請求의 範圍에 關한 記載에만 拘碍될 것이 아니고 發明의 詳細한 說明과 圖面의 簡單한 說明 全體를 一體로 하여 判斷하여야 한다.

※ 大法院(第2部) 1973. 7. 10宣言 72후 42判決 (特許 權利範圍確認, 1972. 11. 8, 1972 抗告審判 第124號 審決)

原審決의 一部 記載에 보면 “後者는 前者와 그 技術的 要旨에 있어서도 많은 差異點이 있는 바 前者의 實施例의 一部에 後者의 “디아제팜” 製造方法의 大部分이 記載되어 있다 할지라도 一般의 으로서는 特許出願 明細書에 記載하는 實施例에는 그 發明의 實施方法에 關한 具體的인 事項을 記載하나……또한 特許의 權利는 어디까지나 特許請求의 範圍에 記載된 事實을 基礎로 하여 解釋함이 妥當한 것이므로 後者는 前者의 權利範圍에 屬하지 아니한다고 判斷된다”라 하였

다. 그러나 特許發明의 範圍가 問題가 되었을 때에는 비록 特許請求의 範圍에 記載된 것이 判斷上 한번 有力한 資料가 될 수 있다 할지라도 필경 發明의 詳細한 說明과 圖面의 單純한 說明의 全體를 一體로 하여 그 發明의 性質과 目的을 밝히고 이를 參酌하여 그 發明의 範圍를 實質적으로 判斷하여야 할 것이요 特許請求의 範圍에 關한 記載에만 拘碍될 수 없는 것이다. (當院 1972. 5. 23宣言, 72후 4 判決 參照) 이 事件에 있어서는 明細書중의 實施例가 發明의 詳細한 說明이 된다 할 것이다.

原審決은 特許法을 誤解하여 審理를 다하지 아니한 違法의 犯하였다 할 것이므로 論旨는 理由 있다.

3) 權利範圍確認과 公知公用

公知事由에 對하여까지 權利範圍를 擴張할 수 없다.

大法院(第1部) 1967. 2. 28 宣告, 66후 10 判決 (特許 權利範圍確認, 1966. 9. 13 1965 抗告審判 第41號 審決)

原審은 抗告審判請求人의 主張 즉 本件 發明特許는 出願前의 公知事實이라고 하는 主張에 對하여 本件 特許權이 續存하고 있는 한, 權利範圍 確認審判에서는 參酌한 價値가 없다고 判示하였다. 그러나 實用新案權 權利範圍確認請求에 關한 事件에 對하여 從來 本院은 다음과 같이 判決하였고, 이는 發明特許權 權利範圍確認請求 事件에 對하여도 同一하게 解釋하여야 한다고 解釋되는바 위의 從來 本院의 判例는 다음과 같다. 즉, 實用新案權은 新規性 있는 技術的 考案에 附與되는 것이며 그의 具體的인 技術的 範圍를 定함에 있어서는 出願當時의 技術的 水準이 無効 審判의 有無에 拘得됨이 없이 考慮되어야 하며, 公知 公用의 事由까지 包含한 出願이 있고, 그 出願에 의한 登錄이 있었다 하여도 全然 新規性 있는 技術的 效果가 認定될 수 없는 公知 公用의 部分까지 明細書나 圖面에 記載되었다는 그 事實 하나만으로 權利範圍라고 하여 獨占的인 實施權이 附與되어 既往부터 널리 使用하고 있는 公知의 部分에 對하여서 까지 排他的 權利를 認定케 하는 結果는 오히려 技術의 進歩 向上을 圖謀하여 國家産業의 發展에 寄與코저하는 實用

新案法의 精神에 正面 背馳된다 할 것이며, 實用 新案權이 新規性 있는 技術考案에 對하여만 附與되고, 新規性 있는 技術的 效果發生에 有機的으로 結合된 것으로 볼 수 없는 公知事由에 對하여까지 權利範圍를 擴張할 수 없다고 함이 本件의 判例이며 (1964. 10. 22 宣告, 63후 45事件 判決) 이는 發明特許權 權利範圍確認事件에 있어서도 同一하게 하여야 함에도 不拘하고 原審이 위에서 말한 바와 같이 特許權이 存續하고 있는 한, 公知公用事實 有無는 그 權利範圍確認請求 事件에서는 參酌할 價値가 없다고 判斷하였음은 權利範圍確認에 關한 法理를 誤解한 違法이 있다고 아니할 수 없다.

IV. 맺 는 말

上述한 바를 綜合하여 考察할 때 特許權이나 實用新案權의 効力은 결코 萬能한 것은 아니고 意外에도 狹小하다는 것을 알게 될 것이므로 特許權 등의 出願의 경우에는 審決例나 判決例 등의 趣旨를 念頭에 두고 考慮하여야 함은 勿論이요 特許紛爭의 境遇에도 看過할 수 없는 것이다.

특히 發明의 單一性和 1群의 發明과의 關係를 適當히 調和시키고 그 發明의 特許請求範圍를 多項으로 잘 表現하고 加급적 發明의 상세한 설명에서도 發明의 카테고리를 적절히 기재하여 發明者의 特許權이 充分히 保護될 수 있도록 明細書作成시에는 特許權 侵書問題를 고려하여 작성하여야 한다. <끝>

(案)

(內)

第23回 發明教室

本會는 發明人口의 底邊擴大와 아울러 發明人들간의 어려운 問題點들을 相互討論하여 對話를 통한 發明意欲鼓吹와 優秀發明을 創出하고자 다음과 같이 86年 1月中 第23回 發明教室을 開講코자 하오니 많은 參加바랍니다.

- 一. 日 時 : 1986年 1月 11日 (土) 午後 1시
- 一. 場 所 : 特許廳 研修室 (參加費 없이 教材無料提供)
- 一. 문의처 : 韓國發明特許協會 연수부 (557-1077/8)