

日本 特許 權利 解釋 上의

I. 權利 解釋 上의 基本의 事項

特許管理를 行하는 過程에서는 障害가 되는 他社 特許의 Claim 範圍를 確定하지 않으면 안되는 局面이 자주 나타나지만 이 解釋의 結果가 企業活動에 直接的인 影響을 미치는 것이 있기 때문에 아주 慎重하게 行하지 않으면 안된다.

本項은 權利 解釋에 맞추어 問題가 되는 多樣한 判斷 要素內에 특히 留意가 必要한 몇가지 基本의 事項을 抽出하고 그 要點을 整理한 것이다.

1. 權利 解釋의 基準

(1) Claim 優先의 原則

權利 解釋으로는 特許發明이 排他的으로 獨占되는 技術的 領域, 즉 日本特許法 第70條에 規定된 「技術的 範圍」의 限界를 確定하는 것이다.

日本 特許法 第70條는 「特許發明의 技術的 範圍는 願書에 添付한 明細書의 特許請求範圍의 記載에 의거하여 定해지지 않으면 안된다」라고 規定하고 있다.

「...記載에 의거해서...」라고 하는 것은 技術的 範圍의 確定은 Claim 의 記載에 따라서 行하는 것을 原則으로 하지만 Claim 文의 文言에 따라서 確定하는 것이 되지 않는 때에는 明細書本文 및 圖面은 원래부터 出願當時의 技術水準과 審査記錄 등도 참조해서 判斷하는 것이 된다고 하는 意味이다.

이와 같이 Claim의 記載를 基準으로 하여 이것을 優先한 解釋은 「Claim 優先의 原則」이란 理由로 現在에 있어서 權利 解釋의 定說로 되어 있다.

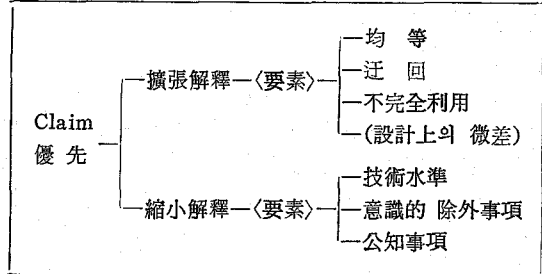
(2) 解釋의 種類와 要素

Claim 優先의 原則에는 論理解釋이 必要로 되지만 그 形態로서는 擴張解釋과 縮小解釋이 適用된다.

變更解釋, 反對解釋 등도 論理解釋手法의 한 形態로 있지만 特許의 權利 解釋에 利用되는 것은 없다.

擴張解釋의 要素에는 均等, 迂回, 不完全利用 및 設計上의 微差 等의 事項이 아지 縮小解釋의 材料로서는 技術水準, 意識의 除外事項, 公知事項 등이 參酌要素로 되어 있다.

이들 解釋의 種類와 要素를 Pattern化하면 다음과 같이 된다.



(3) 解釋의 手法

特許請求範圍에 記載된 發明을 構成要件으로 分解하고 그 構成要件 모두를 充足할 때에는 技術的 範圍에 屬한다고 判斷하고 한편 構成要件의 하나라도 빠질 경우에는 原則적으로 屬하지 않는다고 判斷한다. 이같이 構成要件說에 의한 解釋手法이 支配的인 判例通說로 되어 있다.

2. 擴張解釋의 形態

(1) 均等

發明은 複數의 技術要素(物, 方法, 工程)의 有機的 結合에 따라서 構成되어 있다. 均等으로는 이들 發明을 構成하는 技術要素를 等價値의 技術要素로서 置換한 形態를 말하고 이 경우의 置換技術要素(物 또는 方法)를 「均等物」 혹은 「均等方法」이라 한다.

예를들면 다음과 같은 要件을 滿足하는 경우에는 均等的의 門題가 생긴다.

① 技術的인 課題 및 作用效果가 實質的으로 同一로서 있는 것

② 置換前後의 技術要素가 同一機能을 가지고 있는 것

③ 出願時點에 있어서 當業者가 技術要素의 置換可能性을 容易하게 豫測한 것

(2) 迂回

迂回로는 特許發明의 方法과 工程의 大要를 똑 같이

管理 研究

基本的事 중심

張 善 基

(本會 調査部 課長)

한것 중에 그 一部에 無用한 附加 또는 變更等을 行하는 特許方法에서의 逸脫을 豫測하는 것으로서 特許化學의 製造特許分野에 利用되었던 侵害의 形態가 있다.

다음과 같은 要件에 診當하는 Case에 迂回가 問題로 된다.

① 「均等」의 要件 ①과 같음.

② 特許發明에 無用한 物質, 工程 等を 加하고 있지만 技術思想으로서의 同一하다고 認定되는 것

③ 特許發明에 比해서 技術的 價値가 優秀하지 않은 것

(3) 不完全利用

不完全利用으로는 特許發明의 構成要件 內에 重要性이 적은 事項을 省略하고 그 發明의 作用效果를 不完全 속에서도 達成시킨 形態로서 「改惡實施」라고도 하는 侵害概念이다.

不完全利用은 다음 要件을 滿足시키는 경우에 問題로 된다.

① 「均等」의 要件 ①과 같음.

② 特許發明의 構成要件內, 輕易의 要件을 省略해서 있는 것

③ 「迂回」의 要件 ③과 같음.

(4) 設計上の 微差

「設計上の 微差」라고 하는 概念은 主로 機械와 裝置의 分野에서 使用된 均等과 같은 모양의 意味를 갖는 것으로 되어 있다. 그리고 이 概念은 Claim의 限界를 넘어 擴張해서는 안되기 때문에 擴張解釋의 形態에 넣지 않는다는 說明도 있다.

3. 縮小解釋의 參酌要素

(1) 技術水準

權利解釋에 必要한 特許發明의 公知性, 發明者 및 當業者의 認識等의 事項은 전부 出願時의 技術水準을 基準으로 해서 判斷된다.

目 次

I. 權利解釋上的 基本的 事項

1. 權利解釋의 基準
2. 擴張解釋의 形態
3. 縮小解釋의 參酌要素
4. 其他解釋 Pattern
5. 鑑定과 判定

II. 先使用權의 Point

1. 先使用權의 根據
2. 先使用權의 存在確認을 要하는 局面
3. 先使用權의 立證
4. 先使用權의 効力範圍
5. 先使用權 存在確認의 裁判

〈이번호에 全載〉

(2) 意識의 除外事項

權利를 取得하기까지의 審査過程(意見書, 答辯書等)에서 意識의 除外한 事項은 權利解釋에 즈음해서 參酌되고 權利者는 이것에 反對하는 主張을 하는 것이 되지 않는다.

(3) 公知事項

發明構成 要件의 全部가 公知로서 있는 경우에는 Claim 記載의 漢字를 通해서 가장 좁게 解釋하고 또, 一部 公知의 Claim은 公知部分을 除外해서 解釋한다는 것의 見解가 多數說로 되어 있다. 그리고 公知事項을 많이 包含한 경우 이 部分을 除外해서 判斷하면 反對로 技術的範圍가 擴大되는 不合理을 생기게 하나 除外해서는 안된다고 하는 判例가 있다.

4. 其他의 解釋 Pattern

(1) 數值限定 Claim

數值限定에 따른 Claim에 대해서는 그 數値가 發明의 臨界的을 나타내는 것으로 있을 때는 特別事由가 없는한 嚴格하게 解釋되지만 그렇지 않은 때에는 上下 1割程度의 幅에서 解釋되는 Case가 있다.

더구나 限定數値에 대해서 出願當時에 客觀的인 測定方法이 되지 않을 때에는 簡單한 Paper patent로서 權利의 行사가 되지 않는다고 하였던 例가 있다.

(2) Claim의 造語

Claim 中에 記載된 造語의 解釋은 發明의 詳細한 說明에 定義가 있는 경우에는 이것에 따르지만 定義가 없을 때에는 實施例를 通해 制限解釋되는 것이 있다.

5. 鑑定과 判定

客觀的인 權利解釋을 나타낸 手段으로서 第3者에 依頼하는 方法이 있다. 이것들에는 辨理士에 鑑定을 依頼하는 方法과 特許廳에 대해서 技術的 範圍의 判定을 請求하는 方法이 있다.

辨理士에 따른 鑑定の 利點은 鑑定結果를 빨리 얻을 수 있는 것에서 實務面에서도 相對方과의 交渉段階 등에서 크게 利用되고 있다. 特許廳의 判定은 3人的 審判官에 의한 合議에서 決定되는 것으로서 專門官廳의 公式見解로서 第3者에 대한 影響度는 높다.

이들 鑑定 및 判定의 結果에는 法的인 拘束力은 없지만 侵害訴訟의 過程에서 裁判所에 資料로서 提出되는 것도 가끔 있다.

II. 先使用權의 Point

先使用權의 主張은 特許權者로부터 權利侵害의 警告를 받기도 하고 侵害訴訟을 일으키기도한 때의 抗辯으로서 높게 活用되고 있는 手段으로 있고 特許管理의 實務上에도 檢討의 必要性이 부족한 경우에 가끔 直面한다.

1. 先使用權의 根據

先使用權으로는 日本特許法 第79條에 規定되어 있는 先使用에 따른 通常實施權의 것으로서 다음의 要件을 滿足하는 경우에는 비록 他人(他社)이 特許權을 가지고 있어도 一定範圍內에 있어서 法定의 通常實施權(無償)이 認定된다고 하는 것이다.

① 對象으로 되는 特許가 出願된 즈음에 國內에서 現實的으로 그 發明을 實施하는 事業을 하고 있었던지 또는 事業의 準備를 하고 있었던 것.

② 그 發明을 알았던 過程이 對象으로 되는 特許의 出願內容을 알지못해서 獨自로 發明했는지 또는 그 出願內容을 알지못해서 發明者로부터 알아서 얻었던 것.

先使用를 認定하는 理由에 대해서는 몇 개인가의 說이 있지만 이중에 國民經濟上의 損失防止를 根據로 하는 國家經濟說, 公平의 觀點을 重視한 公評說 등이 有力한 說로 되어 있다.

2. 先使用權의 存在確認을 要하는 局面

(1) 狀況

어떤 發明을 開發해서 놓았으면서 무엇인가의 事由

에서 特許出願을 하지 않았을 때 똑 같은 發明에 대해서 他社가 特許出願하고 혹은 特許權을 取得해서 있는 事情이 判明되었다. 그런데 相對의 特許出願當時에는 벌써 事業化를 開始해서 있었는지 그 準備에 들어가 있는 經緯가 있었던 것 같다는 狀況이 判斷되는 때에는 先使用權의 存在를 充分히 調査確認할 必要가 있다.

스스로 特許出願하지 않았던 事由로서는 이 程度의 發明技術로서는 成立 可能性이 없다고 判斷한 것(特許水準의 誤認), 發明이 內容의 秘匿으로 Know how 要素를 많이 包含한 것이므로 出願을 保留한 것(Know how의 秘匿) 등의 Case가 생각되어진다.

(2) 時期

先使用權을 確認하는 時期로서는 對象特許가 出願公開 또는 出願公告된 때, 公告時點에서 異議申請을 行하지 않음이 理由없다고 決定된 때, 일단 拒絶 査定된 對象特許가 不服審判에 따라 成立한 때 相對方에게 侵害警告를 받은 때, 侵害訴訟의 提起가 있었던 때 등의 段階가 있다.

特許가 公開된 段階에서는 아직 對策에 餘裕가 있지만 侵害의 警告 또는 訴訟提起를 받은 경우에는 先使用權確認에 극히 緊急度를 要하는 것이 된다.

3. 先使用權의 立證

(1) 立證資料

先使用權을 立證하기 위해서는 對象特許의 出願時點에서 同一發明品을 製造販賣하고 있는 것을 證明하는 帳簿類의 以外, 發明實施에 必要한 材料, 機械, 器具類 등의 購入 및 裝置의 稼動狀況을 나타내는 書類, 設計圖面, 研究報告, 企業의 意志決定을 나타내는 文書 등이 有用하다고 되어 있지만 Case에 따라서 證據力에 差異가 생기는 것이다.

특히 問題로 되는 것은 「事業의 準備」의 立證이다.

一般論으로서의 試作과 試驗·研究의 段階에서는 不足하지만 發明을 完成하고 그 發明을 實施할 意圖를 갖고 現實에 實行하는 것이 客觀的으로 認識되면 充分하게 된다.

裁判에 의해서 事業의 準備와 認定된 事案을 보면 設計圖의 作成, 機械設備의 購入 혹은 轉用, 原材料의 發注, 製品供給의 契約 등에 관한 書類가 物的狀況을 나타내는 立證資料로서 利用되고 있다.

(2) 立證의 事前準備

上記와 같은 立證資料는 時間이 있더라도 막상 깊어

지던 發見되더라도 고생하는 일이 많다.

이 傾向은 企業의 組織規模가 크게 되는만큼 顯著하게 늘어나게 되는 것이다. 그러므로 各 工場 등에서 實施된 技術的事項 및 成果는 모두 完全한 記錄을 하여 保管하는 것, 法則化하여 놓는 것이 事前準備로서 要望된다.

또, Know how 秘匿을 理由로 特許出願을 取하지 않은 發明技術과 같은 Case에서는 實施化할 때 設計圖面, 寫眞, 製造工程等 實施狀況을 나타내는 書類를 철해서 公證人事務所에 가지고 갈 때 確定日付印을 받아 놓으면 有効한 證據로 된다.

4. 先使用權의 效力範圍

先使用權이 認定되는 範圍는 「그 實施 또는 準備하고 있는 發明 및 事業目的의 範圍內」(日本特許法 第79條)로 되어 있지만 그 效力範圍의 解釋에 對해서는 廣狹의 2가지 說이 있다.

하나는 特許出願에 즈음하여 現在 實施 또는 準備하

고 있던 特定の 實施形態에 限定되었다고 하는 實施形式限定說, 또 하나의 廣狹으로 解釋하는 說은 現在 實施 또는 準備하고있는 構造에 따라 客觀적으로 表明되어 있는 發明의 範圍까지 및 同一 發明性이 認定되는 範圍까지 效力이 있다고 하는 것에서 發明思想說이라고 하는 說이다.

여기까지의 判例解釋도 2가지로 나누어져 있다.

더욱이 下請企業의 實施가 先使用權의 發生原因에 미치는지 어떤지에 대해서는 自己를 위해서만 製作되는 物品을 業으로서 販賣하는 경우는 社會通念上 그 者の 實施로 解釋된다고 하는 判例가 있다.

5. 先使用權 存在確認의 裁判

先使用權의 存在는 特許權者에게 認定된다면 問題가 없지만 權利者側이 어떤 것이라도 認定하지 않는 경우에는 侵害訴訟과는 別途로 先使用에 따른 實施權 存在 確認의 訴를 裁判所에 提起해서 對抗하는 것이 可能하다. <㉞>

工所權 用語 16個 審議 確定

86年度 第2次 工業所有權 用語審議會서

- 工業所有權 用語 醇化 審議委員會는 지난 8月 28日 大韓辨理士會 會議.....●
-室에서 86年度 第2次 委員會를 개최하고 45個 用語중 16個 用語를 審議.....●
-確定했다. 審議·確定된 用語는 다음과 같다.●

대 상 용 어	심 의 확 정 어	대 상 용 어	심 의 확 정 어
기 부 (基部)	기초부, 기틀	유 감 (遊嵌)	이동가능하게 끼움
담 지 (擔持)	가지는 것	절 제 (切除)	자름 (잘라내기)
돌 부 (凸部)	볼록한 곳 (부분)	지 착 (止着)	멈춤
양체기 (兩替機)	환전기	진 찰 (眞札)	진짜지폐
유 (溜)	괴임 (액체등)	천 입 (穿込)	뚫어넣기 (뚫어넣음)
보지금구 (保持金具)	보호지지부 (유지부)	천잠사 (天蠶糸)	명주실
완 감 (緩嵌)	헐겁게끼움	철 박 (鐵箔)	얇은 식판
우 단 (右端)	오른쪽끝	청소식취 (清掃拭取)	쓸고닦음