

特許權 侵害와 特許發明의 保護

特許의 同一性判斷에 관한 各國의 學說 및

第1章. 特許權 侵害의 成立

특허권이 본질적으로 積極的 權利라 함에 대하여는 異論이 많고, 美國과 西獨의 경우는 오히려 否定說이 통설인 것이지만 특허권의 적극적인 성질을 인정하는 경우에도 특허효력의 본질적인 핵심은 특허에 의해서 주어지는 적극적인 사용권이 아니라 특허권자의 제 3자에 대한 禁止權에 있다.

특허권의 제 3자에 대한 금지권은 특허권의 保護領域이 제 3자에 의해 침범되는 때에 發生한다.

特許權이 제 3자에 의해서 침범되었다고 하기 위해서는 일반적으로 다음과 같은 要件의 充足이 필요하다.

가. 對象物 또는 方法이 특허발명의 保護範圍에 속할 것(포함될 것)

나. 特許實施의 行爲類型에 해당하거나(直接侵害) 또는 실시와 密接한 關係가 있는 행위 유형에 해당한 것(間接侵害)

다. 침해를 阻却하는 事由(즉 실시 권한을 갖거나 法定의 阻却事由에 해당하는 경우)가 아닐 것

第2章. 特許發明의 同一性 判斷에 관한 各國의 學說 및 判例

특허발명의 保護範圍는 土地 所有權에 비유하면 소유지의 경계내에 해당한다. 그런데 특허권

과 같은 無體財産은 눈으로 볼 수 있는 경계를 문리적으로 나타내는 것이 아니라 발명자의 머리 속에 있는 발명을 문자 기타로 表現하기 때문에 그 解釋에 따라 境界가 넓어지기도 좁아지기도 한다. 이 때문에 特許訴訟의 태반은 特許請求範圍의 해석에 의해서 결정된다.

1. 同一性 判斷의 基本原則

特許法은 特許發明의 보호범위는 願書에 添附한 明細書의 特許請求範圍에 記載된 事項으로 한다(第57條)고 規定하고 있다.

願書에 添附한 明細書라고 하나 그 후 적법하게 補正, 또는 訂正된 明細書의 特許請求範圍에 記載된 事項이 保護範圍에 속하는 것은 물론이다.

특허는 産業上 利用할 수 있는 發明에 대하여 받을 수 있다(特許法 第6條). 즉, 발명의 存在가 前提가 된다. 그러나 발명이 있으면 즉시 特許權이 成立하는 것은 아니다(이 점에서 著作權等과 다르다). 발명을 한 것은 특허를 받을 수 있는 資格이 있음에 지나지 않을 것이고, 이 발명에 대하여 出願을 할 것인가 出願을 한다면 그 발명 중에서 어떠한 범위에서 保護를 請求할 것인가는 전혀 그 出願人(發明者 또는 그 讓渡人)의 自由이고, 特許廳은 이 特許請求範圍에서 特許權을 認定할 것인가 아닌가를 審査함에 지나지 않는 것이다. 따라서 發明의 詳細한 說明에 開示되어도 特許請求範圍에 記載하여 특허를 請求하지 않으면 權利가 주어지지 않는다.

範圍 (1)

判例 중심



張 舜 鎬
(辯護士·辨理士)

2. 判 例

현행 특허법에 있어 特許發明의 保護範圍(또는 權利範圍)를 어떻게 解釋하여야 할 것인가, “特許發明의 保護範圍는 特許 出願書에 첨부한 明細書의 特許請求範圍에 記載된 사항으로 한다”고 규정하고 있는 特許法 제57조는 “特許發明의 技術的 範圍는 願書에 添附한 明細書의 特許請求範圍의 記載에 의하여 정한다”고한 舊 特許法(1973年 法)을 改正한 것이다.

同條의 改正이 保護範圍 解釋에 어떠한 影響을 미치는 것인가가 우선 문제로 되나, 判例의 分析에 의하는 한 同條項의 改正으로 特許發明의 保護範圍에 어떠한 변화도 가져오지 않는 듯 하다.

發明의 保護範圍 특히 侵害 對象物 또는 方法과의 異同을 判定함에 있어 어떠한 方法으로 劃一的 基準을 정할 수 있을 것인가 하는 問題는 外國의 경우 학자들에 의해 多年間 研究되었다.

또한 外國(특히 美國)에서는 일정한 편지카드식 索引에 의해 이것을 용이하게 알아볼 수 있는 方法도 考案되고 있는 것이지만, 實情이 다른 우리나라의 경우는 많지 않은 判例나 審決例를 참조할 수 밖에 없는 立場이고, 그 자체도 기준이 모호하여 어떠한 法則性을 발견하기 어렵다.

한편, 特許請求範圍에 관한 法規定도 여러차례 改正되었기 때문에 모든 判例나 審決例를 同一한 차원에서 評價할 수도 없는 立場이다. 이

이달의 目次

- 第1章. 特許權 侵害의 成立
- 第2章. 特許의 同一性 判斷에 관한 各國의 學說 및 判例
- 第3章. 特許의 保護範圍
- 第4章. 特許侵害에 대한 對策
(고딕은 이번호, 명조는 다음號)

러한 실정을 염두에 두고 우선 大法院 判例에 나타난 特許發明의 同一性 判斷의 基準을 整理해 본다.

가. 同一性이 없는 경우

(1) 考案의 要旨(또는 技術的 要旨)가 相異한 경우 동일성이 없으며(1970. 9. 22. 70후 27, 1973. 3. 7. 70 후 25, 1973. 9. 12. 73 후 33, 1970. 11. 30 70 후 46, 1976. 12. 30. 76 후 3), 主原料가 다른 경우도 製造方法과 技術的 着想이 서로 다른 것이다(1967. 1. 24. 66후 16).

(2) 技術的 思想을 달리하는 경우 同一성이 없다(1985. 4. 9. 83후 85, 1974. 8. 30. 72후 22).

(3) 作用效果의 우월성이 얻어지는 것은 技術思想이 다른 것이다(1985. 4. 9. 83후 85).

(4) 화학물질의 製造過程에서 觸媒를 사용하는 것과 사용하지 않는 것은 技術思想을 달리하는 것이다(1985. 4. 9. 83후 85).

(5) 考案力에 差異가 있는 경우 外形上 類似한 경우에도 동일성이 없다(1970. 2. 10. 67후 40, 1970. 6. 30. 70후 17).

(6) 實用新案權의 權利範圍는 그 作用效果 보다는 物品의 形狀, 構造 또는 組合이 나타내는 技術思想이 중요한 판단 기준이 된다(1985. 4. 9 83 후 85, 1985. 3. 26. 83 후 106, 1984. 8. 14. 84 후 20, 1982. 5. 25. 81후 44).

(7) 作用效果가 다르면 동일성이 없다(1970. 10. 30. 70후 48).

(8) 技術的 構成과 技術思想이 상이하면 동일성이 없다(1972. 10. 10. 72후 29, 1973. 8. 21. 73

후 4, 1979.12.11. 79후 71).

(9) 技術的 構成과 作用效果가 다르면 同一성이 없다(1979.10.16. 78후 32, 1979. 3. 27. 78후 38).

(10) 技術思想, 技術的 構成, 作用效果가 다른 同一성이 없다(1978.7.25. 77후 39).

나. 同一성이 認定되는 경우

(1) 技術的 構成의 요부가 동일하면 同一성이 인정된다(1974.11.12. 74후 14, 1968.9.17. 68후 17).

(2) 技術的 構成과 作用效果가 동일하면 同一성이 인정된다(1973.12.11. 73후 51, 1977. 3. 8 75후 11, 1980.3.11. 79후 55).

(3) 構造面이나 作用效果面에서 同一한 技術思想이 인정되면 同一성이 인정된다(1977. 3. 8 75후 11).

(4) 作用效果에 차이가 없고, 工程이 동일하면 技術思想은 동일하다(1965.8.24. 64후 16).

(5) 製造方法에 있어 다소의 차이가 있다 하더라도 그 作用效果에 있어 큰 차이가 없어 製品上 어떤 特異點을 가져오지 아니하는 경우 그 製造方法은 同一성이 인정된다(1965.8.24. 64후 16, 1979.7.24. 79후 36).

(6) 作用效果에 있어 동일하고 技術的 問題 解決의 手段이 類似하며 그 分野에 종사하는 자이면 容易하게 想到할 수 있는 設計上의 差異가 있음에 지나지 않는 것은 同一성이 있다(1972.1.31. 71후 41, 1981.7.13. 70후 67, 1980.9.9. 78후 13, 14).

(7) 技術思想과 技術的 構成이 동일하면 양자의 차이로 인하여 特別한 作用效果가 있지 않으면 同一성이 있다(1976.5.24. 73후 36).

(8) 目的이 同一하고 構成 및 效果가 類似하면 同一성이 인정된다(1979.4.24. 76후 20).

(9) 考案의 着想, 構造, 作用效果가 同一성이 있는 技術思想은 同一성이 있다(1978.12.26. 75후 16).

同一性 判斷에 관한 判例의 두드러진 特徵은 特許의 權利範圍 즉 침해 대상물과의 同一性 與否를 特許請求範圍 문자대로의 解釋에 의해 判

斷하는 것이 아니라 發明의 主要部分 또는 技術的思想의 대비에 의해 判斷하고 그것에 의해 同一성이 認定되는 경우는 侵害 對象物이 特許의 權利範圍에 속하는 것으로 하여 權利범위의 擴張을 피하고 있다는 점이다.

判例의 이러한 權利範圍 解釋論은 特許發明의 權利範圍解釋에 있어 特許請求範圍의 문자대로의 해석에 철저한(소위 周邊限定主義에 의한 特許請求範圍의 解釋) 美國의 判例, 學說과 다른 것은 물론이고, 均等的 인정에 신중을 기하고 있는 일본이나, 1976年 特許法을 개정하여 權利범위의 縮小解釋을 立法적으로 指向하고 있는 현행 西獨 특허법상의 權利範圍 解釋論과도 상당한 차이가 있다.

特許請求範圍를 解釋하고 對象物 또는 對象方法과 비교함에 있어 一般的으로 행해지는 方法은 이것을 구성요건적으로 분석하여 비교하는 것이다. 여기에는 구성요건을 全部 必須要件이라고 하는 前提가 있는 것이고, 이러한 점에서 要부설과 構成要件說은 同一性 判斷의 前提를 달리한다. 判例는 이 構成要件說과 要部說 重要部說에 따르고 있는 것이다. 發明의 主要部分을 基準으로 同一性 與否를 判斷하는 判例의 理論은 日本의 大正 10年法 時代의 學說, 判例의 影響을 받고 있는 것으로 생각된다. 그러나 이와 같이 發明의 要部를 중시하는 要부설은 現行 特許法 解釋에 있어서는 特許法 第8條 第4항 및 同法 施行令 第2條 第1項에 反하는 것으로 생각된다. 즉, 特許法 第8條 第4項은 “特許請求範圍는 明細書에 記載된 事項中 保護받고자 하는 事項을 1 또는 2 이상의 항으로 명확하고 簡潔하게 기재하여야 한다”고 하고 이어 同法 施行令 第2條 第1項에서 “特許請求範圍의 기재에 있어서는 發明의 구성에 있어서는 아니될 事項 중 保護받고자 하는 사항을 獨立 特許請求範圍로서 기재한다”라고 하여 特許請求範圍에 기재되는 사항은 모두 發明의 必須 構成要件이며, 解釋에 있어서 特許請求範圍에 기재된 사항의 일부가 發明의 本質의인 부분이 아니며, 實施에 필요한 것도 아니라고 하여 무시하는 것도 허용되지 않

는다는 취지를 규정하고 있는 것이다.

이 점에서 特許請求範圍 중 그 要部만이 權利範圍 判斷의 基準이 된다는 요부설은 特許法の 해석상 수증하기 어렵다. 判例가 特許法の 改正에 따라 요부설을 廢棄한 것인지는 분명하지 않으나 최근의 것으로서 요부의 대비로서 同一性 判斷의 基準으로 삼은 判例는 별로 없는 듯하다.

한편, 判例가 同一性 判斷의 또 하나의 기준으로 들고 있는 技術의 思想은 그것이 무엇을 의미하는지가 判例의 문언상 분명하지 않으나 特許의 對象을 추상적 考察 方法에 의해 일반화한다는 점에서 西獨 舊法上의 해석론인 一般的 發明 思想論과 관련이 있는 것으로 보여지므로 이하에서는 項을 바꾸어 一般的 發明 思想論을 중심으로 하는 舊 西獨 特許法上의 發明의 대상에 관한 學說, 判例를 본다.

3. 舊 西獨 特許法上의 特許의 實體的 保護領域(1978. 1. 1 이전에 出願된 特許의 保護範圍)

西獨은 一般的 發明思想論을 否定하는 立場에 있는 歐洲 特許條約과 보조를 맞추기 위하여 1976. 5. 特許法을 개정(제14조) 하였다. 따라서 西獨 現行 特許法上 特許 發明의 保護範圍는 同條項의 해석에 의해 정해될 것이나, 이러한 規定을 두지 아니하였던 1968年 法에 대하여는 이와는 전혀 다른 法原理가 적용되었다(이하의 說明은 Dr. Volkmar Tetzner 著, Leitfaden des patent-, Gebrauchsmuster-, und Arbeitnehmererfindungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, Verlag Stämpfli & Cie AG, Bern 1983에 의함).

西獨의 1968年 特許法 제6조 제1항은 “特許는

特許權者만이 業으로서 發明의 對象을 製造하고 流通에 두며 提供을 위해 提示하고 또는 使用할 權능을 갖는다”라고 하는 趣旨를 規定하고 있었다. 同規定에 있어서 特許의 實體적 保護범위는 “發明의 對象”이라는 문언으로 表現되고 있다.

그러나 동법상으로 特許保護範圍의 법적 정의는 결여되어 있었다. 學說 및 判例는 이점에 관하여 特許의 實體的 保護範圍를 다음의 3개의 領域으로 분류하는 소위 3분설을 발전시켰다.

- (1) 發明의 直接對象
- (2) 發明의 對象
- (3) 一般的發明思想

서독에서 위 분류가 갖는 意味는 侵害訴訟 節次에 있어서 상기 3개의 보호영역에 대해서 다른 取扱을 하는데 있었다.

가. 發明의 直接對象

發明의 直接對象은 어떤 다른 해석을 가함이 없이, 특히 均등을 참작함이 없이 特許請求範圍 項의 純粹한 문언에 의해서 확정되는 것이다 (GRUR 1952年 p. 562 掲載의 연방법원 “Gummisohle” 判決 參照). 發明의 詳細한 說明項 및 圖面은 發明의 直接對象의 研究에 있어서는 단지 그 意味를 明瞭하게 하기 위해서만 參작될 수 있음에 지나지 않는다. 侵害形態가 特許請求範圍 項의 모든 特徵을 사용하고 있는 경우에는 그 侵害形態는 特許의 직접대상을 사용하는 것이다.

그러나 侵害形態가 당해발명과 관련없는 특징만이 特許請求範圍 項과 다른 경우에 있어서는 (따라서 그 特徵을 特許請求範圍 項에 기재하는 것이 무의미한 경우), 그 侵害形態는 發明의 直接對象에 저촉되는 것으로 된다. <계속>

■ 韓國發明特許協會 캠페인 ■

질서는 나라자랑 친절은 나의자랑
 이웃끼리 나눈온정 밝아오는 우리사회
 정직앞에 불신없고 공정앞에 불평없다
 에너지는 국력이다 아껴써서 애국하자

◎ KIPA通信 發刊 案内 ◎

本會는 지난 3月부터 매월 10日 特許界 뉴스誌 KIPA通信을 發刊하고 있습니다.

國內外 特許界 뉴스를 보다 신속하게 알려드리기 위해 發刊하는 KIPA通信의 많은 애독을 바랍니다. 會員社에는 무료 提供되고 있습니다.

<KIPA通信 編輯室>