

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

나. 發明의 對象

發明의 對象은 基礎가 되는 特許請求範圍項의 文언에서 일련의 解釋手段을 참작하여 얻어지는 技術的 표상이다(西獨연방법원 民事判例集 3卷 p. 365 揭載의 “Gummissohle” 判決).

이와 같은 解釋手段은 發明의 詳細한 說明項, 圖面, 一般的 專門知識 및 特許明細書에 表示되거나 평균적 專門家의 一般的 專門知識에 속하는 技術水準 등이다(GRUR 1978年 p. 235 계재의 연방법원 “Stromwandler” 判決).

“發明의 對象”을 정의하기 위해 均等理論을 使用하는 경우에 西獨의 舊特許法下에서 適用된 3分法論에 있어서는 “一見 明白한 均等”과 “一見 明白하지 않은 均等”이 구별된다. “一見明白한 均等”은 專門家가 特許 明細書로부터 특별한 숙慮를 요함이 없이 즉시 도출해 낼 수 있는 것을 말한다. 이에 반하여 “一見 明白하지 않은 均等”은 發明의 熟慮를 요하는 것은 아니나, 特別한 熟慮를 요하는 것이다. 균등이론을 사용하여 “發明의 對象”을 정의하면 發明의 對象은 당해 特許의 一見 明白한 均等を 包含하는 特許請求範圍 項의 文언 즉, 평균적 專門家의 專門知識에 기해서 特許明細書에 表示되고 있는 技術水準을 참작하여 特許의 과제를 해결하기 위한 特別한 熟慮를 요하지 않고 特許請求範圍 項에 揭載된 手段에서 置換可能한 手段을 包含하는 特許請求範圍項의 文언인 것이다. 따라서 平均的 專門家의 推論에 의한 思考作用을 必要로 하나 特別한 熟慮를 요함이 없이 特許明細書로부터 도출해 낼 수 있는 것이 “發明의 對象”에 속한

다. 이에 반하여 特許請求範圍의 個個의 特徵을 抽象 또는 省略함에 의해서만 探索할 수 있는 것은 一般的으로는 이미 “發明의 對象”에는 包含되지 않으며, 一般的 發明思想의 領域에 包含되는 경우가 있음에 지나지 않는 것이다.

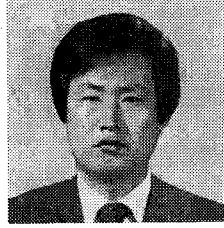
“發明의 對象”을 探究함에 있어서는 特許明細書에 公開된 課題 및 解決에 주목하지 않으면 안된다. 特許明細書에 公開된 技術目的과 다른 技術目的에 대하여 동일한 解決方法을 使用하는 것은 一般的으로 말해서 特許의 對象의 侵害는 되지 않는다. 結合特許에 대해서는 당해 發明思想이 직접적으로 구현되고 있는 부분, 따라서 綜合的 技術的 效果發生에 共同的으로 影響을 미칠 수 있는 部分만이 結合, 따라서 당해 발명의 대상에 속한다. 이 때문에 侵害形態가 적어도 結合特徵의 하나를 사용하고 있지 않은 경우에는 (“一見 明白한 均等”의 形態에 해당하는 경우에도) “發明의 對象”에 대한 侵害를 構成하지 않는다.

다. 一般的 發明思想

特許請求範圍의 基礎가 불완전한 경우에도 一般 公衆에 게시된 發明에 어울리는 보상을 發明者에게 주기위해 西獨의 判例는 發明의 對象에 대한 保護를 넘는 “一般的 發明思想”의 保護를 認定하였다. “一般的 發明思想”은 特許出願日에 平均的 能力 및 平均的 知識을 가지고 있는 당해 기술분야의 專門家가 特許明細書에만 의거하지 않고, 또한 일견 명백한 것에만 고집하지도 않고, 한편으로는 自己의 固有한 發明인 것을 特許明細書의 문언에 부가함이 없이 特許明細書

範圍 (2)

判例 중심



張 舜 鎬
(辯護士·辨理士)

로부터 도출해낼 수 있는 것을 意味한다(GRUR 1941年 p. 465 掲載의 라이히 法院 判決 참조).

均等理論을 考慮하여 “一般的 發明思想”을 說明하는 경우에는 “一般的 發明思想”은 “一見 明白하지 않은 均等”物을 包含하는 特許請求範圍 項의 문언이라고 할 수 있다(GRUR 1964年 p. 132. 掲載의 연방법원 “KappenverschluB” 判決 參照). 따라서 一般的 發明思想은 特許의 對象의 理論을 추상적 考察方法에 의해 對象的으로 一般化함에 그 本質이 있는 것이다. 그러나 이 경우 주의하지 않으면 안되는 것은 西獨의 侵害 訴訟節次에 있어서 一般的 發明思想 그 자체가 심리되는 것은 아니며, 언제나 侵害形態와의 關係에서 심리된다고 하는 점이다. 따라서 問題의 發端은 언제나 “당해 特許에서 侵害形態를 包含하는 特許能力 있는 一般的 發明思想의 추출이 가능한 것인가”라고 하는 형태를 취하게 된다.

一般的發明思想의 適用事案으로서는 예컨대, 一見 明白하지 않은 均等, 要所의 保護, 下位結合의 保護, 特許의 解決手段의 적부 또는 個個의 解決수단을 特許明細書에 명시적으로 제기하고 있는 目的이외의 目的으로 利用하는 것 및 보다 一般化된 解釋原理의 保護 등이 열거되고 있다.

이와같은 一般的 發明思想은 特許明細書에 公開되지 않으면 안되는 동시에 特許請求範圍에서 도출할 수 있는 것이 아니면 아니된다. 또한 一般的 發明思想에는 拋棄 또는 制限의 意思를 表示한 것이 包含되는 것은 허용되지 않는다. 따라서 西獨의 경우 特許請求範圍 해석에 있어서

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 지난 및 다음號〉

는 特許附與記錄이 신중히 검토되지 않으면 안되며 一般的 發明思想의 保護는 一般化된 技術理論이 新規性, 進歩性 및 發明의 高度性 등 特許要件을 구비하고 있음을 전제로 한다. 따라서 侵害實施形態를 包含하는 一般的 發明思想은 이를 도출한 당해 特許와의 關係에 있어서는 發明的인 것은 아니나, 당해특허의 出題日에 있어서는 特許要件, 특히 發明의 高度性 및 進歩性의 要件을 충족하지 않으면 안되는 것이다(GRUR 1975年 p. 593 掲載의 연방법원 “Mischmaschine III” 判決).

4. 現行 西獨 特許法上의 特許의 實體의 保護領域(1978. 1. 1. 이후에 出願된 特許의 保護範圍)

特許의 實體의 保護範圍를 一般的 發明思想에 까지 擴大하여 特許의 對象의 理論을 抽象的 考察方法에 의해 思考的으로 一般化하는 경향을 보였던 西獨의 보호범위이론은 구주특허조약(제69조)의 施行과 함께 새로 도입된 解釋規定(特許法 第14條)에 따라 상당한 변화를 보이고 있다. 西獨 特許法 第14條의 解釋規定은 서독의 特許慣行을 구주특허법에 동조시키는 것인 반면에 수십년간에 걸쳐 행하여진 서독의 法律的 見解와의 명확한 단절을 意味하는 것이다.

가. 西獨特許法 第14條

歐洲特許條約 第69條 第1項의 규정에 相應하여 西獨特許法은 特許의 保護範圍에 관한 새로

은 解釋規定을 도입하였다. 즉 特許法 第14條의 解釋規定에 의하면, 特許 및 特許出願의 保護領域은 特許請求範圍의 내용에 의하여 定해지나, 發明의 詳細한 說明의 項 및 圖面은 特許請求範圍 項의 해석을 위해 參酌되지 않으면 안되게 되었다. 이 規定이 서독 特許法에 新設된 理由는 先술한 바대로 西獨의 特許 및 歐洲特許에 關하여 가능한 한 統一的으로 特許의 效力을 定하기 위한 것으로 알려져 있다.

따라서 이 規定의 解釋은 歐洲特許條約 第69條의 解釋에 關한 議定書에 基해서 行하여 지 않으면 안되게 된다.

이와 같이 現행 서독특허법상의 特許의 保護範圍는 歐洲特許條約과 密接한 關連이 있다. 따라서 西獨 特許法상의 保護範圍解釋에 앞서 歐洲特許條約에 對하여 간단히 살핀다.

나. 歐洲特許 條約

(1) 歐洲特許 制度의 發生

17년에 걸친 준비절차를 거쳐 1973년 10월 5일 뮌헨에서 調印된 「歐洲特許附與에 關한 條約(이하 歐洲特許 條約)」은 1977년 10월 7일에 발효되고 이에 따라 同 條約의 機關인 歐洲特許機構 역시 동년 10월 19일부터 現實的으로 活動하기 始作하였다.

(2) 歐洲特許條約의 概略

구주특허조약의 목적은 同 條約 締約各國에 보편적인 特許 實體法에 基礎를 둔 단일의 歐洲特許附與 節次를 創設하고 이것에 의해 締約 各國에서의 發明保護를 容이하게 하고 各國에 特許를 取得하기 위한 費用을 보다 적게 하며, 특허권자가 取得하는 權利를 보다 確實한 것으로 함에 있다.

이 단일의 歐洲特許附與 節次가 歐洲特許條約의 重要 特徵이다. 歐洲特許가 부여되면 特許가 부여된 各 締約國에서 당해국에서 國內特許가 부여된 것과 동일한 權利를 取得한다. 그리고 歐洲 特許의 대상이 方法인 경우 이 方法特許에 의해 주어지는 保護는 當該 方法에 의해 직접 取得된 生産物에도 미친다.

한편, 歐洲特許權의 侵害는 國內法에 의해 처리된다. 歐洲特許出願이 公開되면 그 出願人에 대하여 假保護의 權利가 주어지고, 假保護의 範圍는, 締約國이 그 國內特許出願의 公告에 대하여 주는 것보다 적어서는 안되며, 또한 侵害의 경우에 있어서는 적어도 상당한 보상을 청구할 權利가 포함되지 않으면 안된다.

단일의 節次에 의해 歐洲特許가 부여된 경우 단일한 歐洲特許權이 存在하는 것이 아니라 各 各의 指定된 締約國의 국내특허로 된다. 구주특허가 「一團의 국내특허」(Bundle Of National Patents)를 부여하는 것이라고 하는 이유는 여기에 있다. 구주 특허의 존속기간은 出願日로부터 20년이다.

歐洲特許가 國內特許의 集合으로 되고, 그 단계로부터 特許附與 節次에서 보여지는 單一性이 喪失된다고 하는 原則에는 例外가 있다. 조약 前文에서 「附與된 特許를 規制하는 약간의 標準의 規範을 둔다」고 宣言하고 있기 때문이다. 이 表現에는 附與된 歐洲特許는 단순한 國內特許의 集合이 아니라 各 締約國에 對해서 부여된 歐洲特許를, 當該國의 순수한 國內特許와는 약간 다른 것으로 한다고 하는, 締約 各國에 共通되는 原則이 있다는 意味를 內包한다.

그 例外로서 具現化 된 것은 이미 말한 歐洲特許의 存續期間이 出願日로부터 20년이라고 하는 點에서 볼 수 있고(구주특허조약 제63조 제1항), 다음으로 동조약 제138조가 구주특허의 取消理由를 明示하고 있으며, 제64조 제2항은 歐洲特許의 대상이 方法인 경우 特許에 의해 주어지는 保護는 당해 方法에 의해 직접 取得하는 生産物에 미친다고 규정한다.

保護의 範圍에 대해서는 第69條에 規定되어 있으며 이 69條의 規定이 서독에 있어서 保護範圍 解釋에 큰 영향을 미치고 있는 것이다.

(3) 歐洲特許條約 第69條 및 第69條의 解釋에 關한 議定書

歐洲特許條約 第69條 第1項은 「구주특허 또는 구주특허출원에 의해 주어지는 保護範圍는 請求範圍의 文言에 의해 決定된다. 本項의 규정에 불

구하고 明細書 및 圖面은 請求範圍를 解釋하기 위하여 使用된다"고 규정하고 있으며, 동규정에 따른 「69條의 解釋에 관한 議定書」는 同條의 解釋指針으로서 「保護範圍는 クレ임의 엄격한 문자대로의 解釋에 따라야하고, クレ임이 不明瞭한 경우에만 明細書 및 圖面을 사용해야 한다는趣旨로 解釋되서는 안된다.

또한 クレ임은 가이드라인으로서만 도움이 되

는 것이라든지 營業者가 明細書 및 圖面을 자세히 검토한 결과 인정되는 範圍 즉 特許權者가 期待한 범위까지 保護範圍를 擴張해도 좋다는趣旨로 해석해서도 안된다. 반대로, 이 양 극단 사이에서 特許權者를 위한 公正한 保護와 第三者에 대한 法的 安定性과의 結合에서 決定되어야 한다"고 규정하고 있다. <계속>

本會主要實行業務

◎ 11月の 메모 ◎

- | | | |
|--|---|---|
| 1日 ◇特許公報 第1230號 發刊
◇第576回 이週의 優秀發明 「수동식 적과기」 선정 보도 의뢰 | 12日 ◇公開特許公報 第218號 發刊
◇公開實用新案公報 第120號 發刊 | ◇公開實用新案公報 第122號 發刊 |
| 3日 ◇'86 全國優秀發明品展示會 및 '86 우리 商標展示會 개막(12日까지)
◇意匠公報 第560號 發刊 | 12日 ◇特許公報 第1233號 發刊
◇'86 全國優秀發明品展示會 및 '86 우리 商標展示會 시상식 | 21日 ◇意匠公報 第564號 發刊 |
| 4日 ◇工業所有權 인식제고를 위한 東國大 연수 | 13日 ◇商標公報 第317號 發刊
◇實用新案公報 第810號 發刊 | 22日 ◇第577回 이週의 優秀發明 「분사도포식 불연재」 선정 보도의뢰
◇第66回 工業所有權 연수
◇實用新案公報 第812號 發刊
◇意匠公報 第565號 發刊 |
| 5日 ◇特許公報 第1231號 發刊
◇實用新案公報 第808號 發刊
◇商標公報 第316號 發刊
◇公開實用新案公報 第118號 發刊 | 14日 ◇實用新案公報 第811號 發刊
◇公開特許公報 第219號 發刊 | 24日 ◇特許公報 第1237號 發刊
◇實用新案公報 第813號 發刊
◇意匠公報 第566號 發刊 |
| 7日 ◇特許公報 第1232號 發刊 | 15日 ◇KIPA 通信 第9號 發刊
◇日本工所權 전문가 초청 세미나
◇實用新案公報 第1234號 發刊
◇商標公報 第318號 發刊 | 25日 ◇月刊 發明特許(86-11)發刊
◇特許公報 第1238號 發刊
◇工業所有權 判例(86-10)發刊 |
| 8日 ◇第33回 敎明敎室
◇實用新案公報 第809號 發刊
◇意匠公報 第561號 發刊
◇公開實用新案公報 第119號 發刊 | 17日 ◇特許公報 第1235號 發刊
◇意匠公報 第563號 發刊
◇公開特許公報 第221號 發刊 | ◇工業所有權 統計(86-3/4)發刊 |
| 10日 ◇工業所有權 제도사업(서울, 경기·경북·경남·전북·충남등에서 28日까지)
◇意匠公報 第562號 發刊
◇公開特許公報 第217號 發刊 | 18日 ◇本會 추계 체육대회 및 모 범직원 표창
◇公開實用新案公報 第121號 發刊 | 27日 ◇實用新案公報 第814號 發刊 |
| | 20日 ◇特許公報 第1236號 發刊
◇商標公報 第319~321號 發刊 | 29日 ◇第578回 이週의 優秀發明 비닐하우스用 보일러」 선정 보도의뢰
◇工業所有權 目錄(86-10)發刊
◇自動車분야 세미나 및 간담회 <※> |