

# 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

### 다. 현행 西獨 特許法上의 特許請求範圍 項의 意味: 發明의 상세한 說明의 項 및 圖面에 의한 解釋

위에서 본바와 같이 西獨 特許의 特許請求範圍은 「歐州特許條約 第69條의 解釋에 관한 議定書」에 기하여 행하지 않으면 안되게 되었다. 同 議定書에 의할 때 西獨特許法 第14條에 의한 特許의 保護範圍는 特許請求範圍 項의 정확한 문언대로 명확하게만 解釋하거나, 發明의 詳細한 說明의 項 및 圖面을, 오직 特許請求範圍 項의 不明確한 點을 除去하기 위해서만 使用되어야 한다고 解釋해서는 안되는 동시에, 特許請求範圍 項이 단지 原則적인 것을 表示하는 意味만을 갖는 것으로 解釋되어서도 안되는 것으로 된다. 또한 特許의 保護範圍가 發明의 詳細한 說明의 項 및 圖面을 검토함에 의해 特許權者가 特許保護를 求하고 있는 것으로 專門家에게 理解될 수 있는 사항에까지 미치는 것으로 넓게 해석되어서도 안된다. 特許請求範圍 項의 解釋은 오히려 위 兩極端 견해의 中間에 의하지 않으면 안되는 것이고, 特許權者에 대한 保護와 第3者에 대한 充分한 法的安定性의 要求를 조화시키지 않으면 안된다는 것이 된다. 이러한 利益衡量의 理念은 西獨에 있어서, 이미 過去에 널리 보급된 法的 確信인 「技術을 현저하게 豐富化한 大發明, 특히 전혀 새로운 方途를 開拓한 大發明은 小發明보다 넓은 保護範圍가 주어져야 한다」는 法原理에서 그 원류를 볼 수 있는 것이다.

그러나 서독의 현행법 解釋에 있어서도 어떤

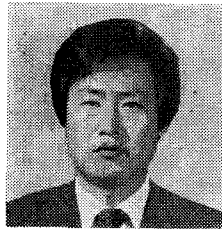
特定の 技術理論을 當該 特許의 保護範圍에 포함시키기 위해서는 特許請求範圍 項에서의 充分한 支持가, 그 前提條件으로 된다. 따라서 出願者가 特許 附與節次에서 그 特許 明細明의 公開內容 全部를, 이에 對應하는 特許請求範圍 項의 文言에 포함시키는 것을 懈怠한 경우에는 (發明者에게는 發明에 相應한 報酬가 주어져야한다는 要請에도 不拘하고) 特許請求範圍 項의 文言上에 表現되어 있는 發明에 대해서만 보호가 주어지며 發明의 明細書중에서만 公開되고 있는 그 以上の 發明을, 당해 特許의 保護範圍에 포함시키는 것은 許容되지 않는다. (GRUR 1980年 p. 219, 독일 연방법원「Überström ventil」判決). 한편 넓게 起草되어진 特許請求範圍의 項은 發明의 詳細한 說明의 項에 포함되어 있는 實施例가 特許請求範圍 項의 文言보다 좁게 記載되고 있는 경우에도 保護範圍의 確定에 있어서는 그것이 基準으로 된다.

特許請求範圍의 項을 解釋하기 위해서는 特許 明細書의 發明의 詳細한 說明의 項 및 圖面을 참작하지 않으면 안되기 때문에, 特許請求範圍 項의 不明瞭性 및 不正確性이 發明의 詳細한 說明의 項 또는 圖面으로부터 明瞭하게 되거나 또는 訂正되어지는 것이 明白한 경우에는 그것에 의해 特許請求範圍 項의 不明瞭性 및 不正確性은 除去되는 것으로 된다. 그러나 의문이 있는 경우에는 特許請求範圍 項이 우선한다.

또한 西獨의 경우 特許請求範圍 項이 無效訴訟節次에서 不明瞭性의 除去 또는 部分無效의

# 範圍 (3)

## 判例 중심



張 舜 鎬  
(辯護士·辨理士)

方法에 의해 변경된 경우에는 (無效)判決의 判決理由가 發明의 詳細한 說明의 項을 대신하여 특허청구범위 項을 補完하는 것으로되고 特許請求範圍 項의 解釋을 위해서는 이 判決理由가 동시에 참작되지 않으면 안되는 것으로 된다.

또한 이 경우 特許의 解釋에 있어서 特許請求範圍項의 不明確性의 除去 또는 部分無效의 意味 및 目的에 모순되는 解釋은 許容되지 않는다.

위의 경우와는 달리 無效訴訟을 全面的으로 棄却하는 判決이 宣告된 경우에는 侵害訴訟法官 (서독의 경우 無效訴訟과 侵害訴訟의 管轄法院이 서로 다르다)은 特許解釋에 있어서 이 判決에 拘束되는 것은 아니다. 侵害實施 形態가 特許請求範圍 項의 特徵의 약간을 변형시킨 형태로 사용하고 있는 경우는 均等的 使用의 문제로 되며(이 點에 대해서는 바 項 참조) 侵害實施 形態가 特許請求範圍 項의 特徵의 一部를 전혀 사용하고 있지 않은 경우에는 不完全 利用이 問題로 된다. (이 點에 대해서는 사 項 참조).

侵害實施 形態가 主特許請求範圍 項의 對象을 사용하고 있지 않고, 다만 主특허청구범위 항에 관련되는 단수 또는 복수의 종속특허청구범위항의 特徵만을 사용하고 있는 경우에는 特許侵害는 成立하지 않는다. 이러한 結論은 主特許請求範圍 項에서 發明 本來의 핵심이 記載되어야 한다는 일반적인 특허 관행상의 요청과 서독의 경우 特許附與節次에 있어서 主特許請求範圍 項의 대상만이 特許廳에서 審査되고 이 主特許請求範圍 項과 分離된 종속특허청구범위 항의 獨

### 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 이번號, 명조는 지난 및 다음號>

立的인 內容에 대해서는 그 特許能力의 심사가 행해지지 않는다는 點에서 비롯된다.

따라서 서독의 경우 종속특허청구 범위 항의 內容이(주특허청구 범위 항의 對象과는 무관하게) 利點이 있는 使用이 可能하고 또한 充分한 發明性을 갖는 경우 출원자는 이를 獨立한 出願 對象으로 할 必要가 있다.

이에 대하여 병렬적 특허청구범위 항은 사정이 다르다. 즉, 並列의 特許請求範圍 項에 대해서는 그 文言에 기하여 侵害訴訟節次에서 그 本來의 保護範圍가 確定되어야 하는 것이고 이때에 侵害訴訟 法官은 特許廳이 特許附與 節次에서 並列의 特許請求範圍 項의 特許能力에 대해서 審査를 간과한 경우에도 그 效力을 그대로 認定하여야 하고 그 特許能力에 대한 검토를 다시 행하는 것은 許容되지 않는다.

### 라. 其他의 解釋資料

特許 명세서의 發明의 詳細한 說明項 및 圖面은 特許請求範圍의 項을 解釋하기 위한 第1次的 資料이다. 이러한 資料와 함께 保護範圍의 確定을 위해 참작되어야 할 第2次的 資料가 存在한다. 平均의 知識 및 能力을 具備한 專門家가 出願日 내지 優先日에 發明의 詳細한 說明의 項 및 圖面을 參酌함과 동시에 特許明細書에 나타난 技術水準과 一般의 專門知識에 기하여 特許請求範圍項에서 理解할 수 있는 技術理論이 탐색되지 않으면 안된다(GRUR 1978. p. 235 연방법원 「Strom wandler」판결). 서독 특허법상의 소위 平均의 專門家は (特許出願의 時點에서)

當該技術分野의 平均의 知識을 갖는 專門家를 意味한다. 따라서 平均의 專門家에게서 期待되는 知識 및 能力은 各各의 分野마다 다른 것으로 된다. 예컨대 小工場에서 오로지 手工業적으로 製作되는 製品에 대해서는 기사가 아니라 熟練手工業者가 平均의 專門家로 되지 않으면 안된다.

平均의 專門家에게 期待되는 知識 및 能力은 各各의 技術的 特殊分野의 知識 및 能力을 意味하는 것이기는 하나 그 以外에 一般的 專門分野에서 同一 또는 類似한 課題가 問題로되고 平均의 專門家가 이에 精通할 것이 期待되지 않으면 안되는 경우에는 이 一般的 專門分野에서 의 기술수준도 참작되지 않으면 안된다. 나아가 設定된 과제에 대한 探求에 있어서 그 인접 분야에도 精通하고 있을 것을 平均적 전문가에게 期待할 수 있는 경우에는 技術的 隣接分野에 대한 知識도 고려되지 않으면 안된다.

對比의 前提로서 必要한 平均의 專門家は 여하한 분야로부터 選擇되어야 할 것인가라고 하는 問題를 判斷함에 있어서는 문제로된 技術적 과제의 설정이 고려되지 않으면 안된다. 예컨대 기계설계자가 一定 要求에 適合한 機械의 構造를 電磁氣的方法으로 작동시키는 과제를 設定한 경우에 전기적 해결의 判斷에 대해서는, 기계설계자가 아니라 전기 기술자가 그 경우의 平均의 專門家로 간주된다(GRUR 1959, p. 532, 연방법원「Elektromagnetische Röhrein richtung」판결 참조).

平均의 專門家の 專門知識은 특히 實用上의 經驗的 知識을 包含한다. 特許의 解釋에 있어서는 위와같이 專門의 知識을 구비한 平均의 專門家가 特許請求範圍項의 文言에만 집착하지 않는 동시에 한편으로는 自己의 發明의 所爲를 付加함이 없이 (發明의 詳細한 說明의 項 및 圖面을 참작하여) 特許請求範圍 項에서 理解될 수 있는 것이 問題로 된다. 特許明細書의 不備 및 결함은 平均의 專門家の 專門知識 範圍內에서 補完되며 또한 그 不明瞭性 또는 誤謬는 동일하게 訂正되지 않으면 안된다. 이때에 特許請求

範圍의 項은 言語學的 考察에 의한 文言대로의 逐語의 解釋을 해서는 안되고 그 技術的 意味에 의해서 理解되지 않으면 안된다(GRUR 1975, p. 422 연방법원「Streck walze」판결).

따라서 平均의 專門家가 論理的 推論에 의해서 그러나 特別한 熟慮를 要함이 없이 특히 發明의 熟慮를 要함이 없이 特許請求範圍의 項으로부터 理解할 수 있는 것이 特許保護의 範圍에 屬하는 것으로 된다.

出願日 내지 優先日에 있어서 平均의 專門家の 專門의 知識이 基準으로되기 때문에 이 專門의 知識을 그 後의 새로운 知識에 의해 擴張하는 것은 考慮될 수 없다. 이것은 出願日 내지 優先日로부터 長期間이 경과한 後에 있어서는 困難한 思考上의 抽象化를 必要로 하게 되는데 이 思考上의 抽象은 特許侵害訴訟에 관여하는 標準인 鑑定人이 대개 그 教育程度 및 經驗에 있어서 保護範圍 測定에서 基準으로 되는 平均의 專門家の 教育程度 및 經驗보다 현저히 뛰어나기 때문에 더욱 困難한 문제로 된다고 한다. 特許出願日에는 未知이었으나 그 後 技術開發에 의해 明確하게 된 수단이 出願日의 專門的 知識에 包含될 수 있는가의 여부 및 包含된다고 하는 경우 그 範圍는 여하한 程度이어야 할 것인가 등이 西獨의 特許 實務上 重要한 問題로 논의된다. (이에 대하여는 <바>項에서 따로 다루기로 한다).

또한 平均의 專門家の 專門의 知見 以外에 特許明細書에 나타난 技術水準 역시 特許의 解釋에 있어 참작되지 않으면 안된다. 特許明細書에 나타나 있지 않고 또 一般的 知識에도 속하지 않는 技術水準도 平均의 專門家の 知識에 包含시켜 特許의 解釋에 있어 참작하지 않으면 안된다고 하는(特許法 第3條의 新規性 擬制에 의한) 종래의 見解는 西獨聯邦法院에 의해 明白히 否定되었다.

또한 서독의 경우 發明의 詳細한 說明의 項에서 상세하게 評價된 문헌뿐만 아니라 特許明細書의 表紙에 列擧되고 있는 「參照刊行物」도 또한 特許明細書에 나타난 技術水準에 屬한다.

特許明細書에 나타난 이 技術水準의 참작에 의해 特許請求範圍 項이 制限的 또는 擴張的으로 해석되는 경우가 있다. 예컨대 特許明細書에 나타나 있는 技術水準에 의해 公知인 解決方法 또는 그 技術水準으로 부터 容易하게 推考할 수 있는 解決方法등이 特許請求範圍項의 文言中에 포함되어 있는 경우에는 제한적 해석이 要求된다. 한편 技術水準을 참작하면 特許請求 範圍項에 記載되어 있는 各各의 作業手段을 이것과 同價値의 작업수단에 의해 置換하는 것이 平均的 專門家에게 容易한 경우에는 擴張的 解釋이 고려될 수 있다. 特許保護範圍를 확정함에 있어서는 法的安定性的의 要求에 따라 特許明細書에

나타난 技術水準이 問題로 되기 때문에 特許權者가 새로운 수단을 錯誤에 의해 公知의 것으로 特許明細書에 잘못 記載한 경우 특허권자는 이 잘못된 특허명세서의 기재에 구속되는 것으로 되고 그것이 客觀的으로는 새로운 수단이라 할지라도 特許의 保護範圍에 包含시킬 수 없다는 것이 西獨에 있어서의 通說인듯 하다. 또한 未公開의 先行特許出願도 참작되어야 할 技術水準에 속하나 그 특허 자체가 新規性 阻害의 내용을 갖는 경우에만 특허의 보호범위를 제한하는 것으로 되고 先行 特許出願에서 단지 推考容易한 실시형태는 後 特許의 保護範圍를 制限하지 않는 것으로 해석되고 있다. <계속>

TSUTADA & CO

蔦田内外國特許 務所

辨理士 蔦田璋子(Tsutada Akiko)  
 辨理士 蔦田正人(Tsutada Masato)  
 辨理士 松川克明(Matsukawa Katsuaki)

郵便番號 541  
 日本國大阪市東區瓦町 2丁目 9番地  
 (9, Kawaramachi 2-chome,  
 Higashi-ku, Osaka Japan)

電 話 : (06) 227-5535(代表)  
 FAX : (06) 227-5538(G II, G III)  
 TELEX : 05223887 PATAKI J  
 CABLE : PATENTAKI OSAKA

TSUJIMOTO PATENT OFFICE

辻本特許事務所

辨理士 辻本一義

郵便番號 542  
 日本國 大阪市南區東平 2丁目5番 7號 東  
 カイ興産ビル8階

(TOKAIKOSAN BLDG  
 5-7 TOHEI 2-CHOME  
 MINAMI-KU OSAKA 542 JAPAN)  
 CALL : (06) 763-4831~2  
 FAX : (06) 763-4837

發明은 의 源泉 國力의 바탕!