

# 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

### 마. 許容되지 않는 擴張·制限·拋棄

서독에 있어서 特許부여 記錄 자체는 협의의 解釋資料에 속하지 않는다(이 點에서 美國과 다르다). 그럼에도 불구하고 特許부여 記錄은 特許의 實體의 保護範圍 確定에 있어서 重要한 의미를 갖는다. 즉 특허부여 기록으로부터 ① 특허부여 절차 과정에서 許容되지 않는 擴張이 행해지고 있는가의 여부 ② 출원자측으로부터 포기의 의사표시가 행해지고 있는가의 여부 및 特許廳에 의해 制限의 說示가 행하여지고 있는가의 여부등이 검토되지 않으면 안되는 것이다.

출원의 대상을 擴張하는 변경(소위 허용되지 않는 확장)으로부터는 어떠한 권리도 도출될 수 없다(西獨 特許法 第38條 第2項).

그러나 서독의 경우 1978년 1월 1일 이후에 出願된 特許에 대해서는 侵害訴訟 法院은 許容되지 않는 擴張이 존재하여도 특허의 보호범위에 대해 직접적으로 어떠한 效力의 制限도 할 수 없다. 이 경우 侵害訴訟의 被告는 오히려 異議 또는 無效訴訟의 方法에 의해 그 救濟를 求하지 않으면 안된다.

한편 특허의 보호범위는 포기 또는 제한에 의해 제한되는 경우가 있다. 特許부여 節次, 異議 節次 및 制限(減縮) 節次(西獨 特許法 第64條)에서는 否定的으로 해석되지 않으면 안됨에 반하여 法院은 무효소송절차에서는 特許權者의 意思에 반하여 특허의 명확화 또는 특허의 부분적 무효를 行함에 의해 그 保護領域을 제한할 수 있다. 그러나 이러한 制限은(특허청구범

위 항의 명확화의 경우도 마찬가지이지만) 특허청구범위항의 새로운 변경작성에 의해서만 행해질 수 있는 것이고, 특허청구범위 항에는 아무런 변경도 가해짐이 없이 無效請求가 棄却된 경우에는 當該 判決理由 중에 당해 발명의 대상을 제한하는 내용의 說示가 행해지고 있어도 특허의 보호영역이 제한되는 것은 아니다. 따라서 청구가 기각된 경우의 판결 이유는 侵害訴訟 節次에서 아무런 拘束的 效力도 갖지 않는다.(GRUR 1968. p. 33 연방법원「Elektrolackieren」 판결).

특허의 보호범위를 確定함에 있어서는 侵害訴訟 法院은 拋棄 및 制限의 必要性을 檢토했을 必要나 權限은 없으며 당해 포기 및 제한에 拘束된다. 특허부여절차에서 원출원명세에서 特許 保護를 求한 범위가 減縮된 경우 예컨대, 복수의 다른 해결방법에 대해서 특허보호가 구해지고 있는 경우에 특허가 그 해결방법 중의 하나의 해결방법으로 감축된 경우 侵害訴訟 法院은 이 減縮에 의해 배제된 解決方法을 특허의 보호영역에 포함시킬 수는 없다고 하는 것이 서독 판례의 입장이다(GRUR 1964. p. 669. 연방법원「Abtast nade」 판결). 그러나(출원자의 포기의 의사표시에 대응하여) 실제로 特許廳의 진정한 보호범위의 제한이 存在하는가 즉, 특허청이 出願者의 當初의 保護要求의 범위가 지나치게 넓은 것으로 간주하여 부분적으로 거절한 것인가 또는 특허청이 출원자의 당초의 保護要求 要件 및 範圍를 正當한 것으로 판단하였으나, 단지 用語上 적절한 변경을 하였음에 지나지 않는 것

# 範圍 (4)

## 判例 중심



張 舜 鎬  
(辯護士·辨理士)

인가의 문제는 신중히 검토되지 않으면 안된다.

審査官이 先行 公知技術과 特許請求範圍 項의 技術水準과의 限界를 명확히 하기위해 特許請求範圍 項을 보다 정확히 作成 하는등 特許부여節次에서 통상적으로 행하여지는 정정의 경우 이 정정이 바로 特許의 保護範圍를 訂正된 最終의 文言으로 制限하는 것이라고 結論짓는 것은 充分하지 않은 것이다.

特許부여節次에서 特許廳이 許容되지 않는 擴張의 除去를 출원자에게 提言하고 出願者가 이에 應하여 特許請求範圍 項을 補正하는 취지의 意思表示를 한 경우, 이것에 의해 特許請求範圍項의 文言을 넘는 保護를 拋棄한 것으로 確定되는 것은 아니다(출원자에 따라서는 새로 提出된 特許請求範圍 項의 내용이 原特許出願明細書에 충분히 開示되고 있지 않기 때문에, 특허청구범위항의 문언을 원래의 개시내용으로 환원하는 일도 드물지 않다고 한다). 따라서 특허청이 특정한 結合特徵을 포함하는 특허청구의 범위를 개시 불충분이라는 理由에 의해 이 결합특징을 특허청구범위 항에 包含시키는 것을 拒否한 경우에 침해소송법원은 이 결합특징을 갖는 실시형태를 특허의 보호영역에 包含시킬 수 없는 것은 아니다(연방법원 민사판례집 72卷 p. 119 「Windschutz blech」 판결).

### 마. 均等的 使用

西獨의 경우도 侵害 對象이 特許請求範圍項의 文言 그대로를 同一한 方法으로 사용하는 경우는 드물다고 한다. 西獨의 侵害訴訟法院에서 취

### 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〉

급된 事件의 대다수는 侵害實施態樣이 특허청구범위 항을 구성하는 特徵 중의 하나 또는 다수와 다른 것이 보통이다. 이와 같은 경우에 침해 실시 형태의 使用되는 특징이 特許請求範圍 項에 記載되고 있는 特徵과 均등인가 아닌가 즉, 동일한 가치를 가진 것인가 아닌가에 따라서 당해 침해실시형태가 特許의 保護領域에 저촉되는가 아닌가가 決定된다. 舊 西獨 特許法 下에서의 保護領域에 있어서는 “一見 명백한 均等”과 “一見 명백하지 않은 均等”의 구별이 중요한 意味를 가졌으나 1978. 1. 1. 이후에 出願된 特許의 保護領域에 있어서는 이와 같은 구별은 중요하지 않다.

현행 西獨 特許法에 있어서 均等은 당해 特許의 출원일(우선일)에 平均的 專門家가 그의 專門的 知識 및 特許明細書에 표시되고 있는 技術的 手段에 의하여 特許의 과제를 解決하기 위해서 自己의 發明的 숙려를 요함이 없이 特許에 기재된 手段에서 바꾸어 使用될 수 있는 解決수단으로 본다.

따라서 均 등이 成立하기 위해서는 위와 같은 意味에 있어서 동일한 작용효과를 갖는 手段을 發見하는 것이 평균적 專門家의 專門知識에 의해 可能하지 않으면 안된다. 즉, 평균적 專門家에 의해 特許와 동일한 작용효과를 갖는 解決手段이 特許 明細書에 나타나 있는 發明思想에 의해 開示되고 있지 않으면 안된다(GRUR 1969 p. 534, 연방법원 Skistiofelverschlub 판결)

이 경우 均 등이 인정되기 위해서는 2개의 다른 해결수단이 一般의인 使用形態에 있어, 同一

技能을 갖는 태양으로 사용되고 있는 것만으로는 불충분하고 具體的 發明 思想의 意味에서 同一 作用效果를 갖는 것이 아니면 아니된다. (GRUR 1962 p. 29, 연방법원 Drehkippschlag 판결) 따라서 侵害對象이 使用하는 均等的 手段은 당해 特許에서 開示되고, 또한 特許 保護가 付與되고 있는 解決原理를 實現하는 것이 아니면 아니된다.

特許와 同一 手段이 特許와 다른 目的을 위해 使用되고, 따라서 特許의 解決思想에서 벗어나고 있는 경우에는 均등적 사용은 존재하지 않는다. 西獨의 判例에 의하면, 이 경우 보호권(특허권)의 技術的 內容에 대한 平均적 專門家의 생각, 侵害對象의 (技能的으로 特許와 동일한) 수단이 일반적인 기술적관계에 있어서 동일한 作用效果를 가질 뿐만 아니라 당해특허와의 구체적인 關係에 있어서도 동일한 作用效果를 갖는 것인가 아닌가를 判斷하는 基準으로 된다. (GRUR 1960 p. 478, 연방법원 Block pedale 판결)

한편, 均등이 여하한 範圍에까지 미치는가의 問題는 技術水準에 의해 정해진다. 特許의 問題가 이미 과거의 기술수준으로서 각종의 수단에 의해 解決되고 있고 당해 特許는 단지 그 이외에 하나의 有用한 方法을 提示함에 지나지 않는 것인 경우, 公知의 수단에 의해 생각될 수 있는 解決方法은 이미 均等은 아니며, 特許의 解決手段과는 同一 과제의 解決이라는 점만이 共通임에 지나지 않는 것으로 될 것이다.

이에 대하여 당해 發明에 의해 과제가 처음으로 해결된 경우, 그 特許에는 앞에서 論한 「大發明은 小發明보다 보다 큰 保護領域이 주어진다.」는 법원리가 適用된다. 그러나 어떠한 경우에 있어서도 特許請求範圍 項의 特徵를 생각함에 의해 特許請求範圍 項의 文言에서 완전히 遊離되게 特許請求範圍 項의 內容을 추상화하고, 一般化하는 것은 허용되지 않는다(舊 特許法의 경우는 一般的發明思想의 範圍內에서 이와 같은 特許請求範圍 項의 內容의 추상화가 인정되었다. 이점에 대해서는 第2章 3 다 참조).

따라서 特許請求範圍 項의 모든 特징과 구체적으로 同一 價值的 關係가 밀접히 존재하는 侵害實施 形態만이 당해 特許의 保護領域에 包含되는 것으로 된다.

均등을 判斷함에 있어서는 美國등의 國家와 마찬가지로 西獨의 경우에 있어서도 當該 特許 出願의 出願日 또는 優先權日의 시점에 있어서 平均적 전문가의 一般적 專門知識이 문제로되기 때문에 위의 優先日에는 아직 存在하지 않았으나, 그 後의 技術進歩에 의해 처음으로 알려지게 된 手段도 均등영역에 包含시킬 수 있는가 아닌가가 問題로 된다. 라이히 법원은 그 판결에서 特許출원의 시점에 있어서는 아직 알려지고 있지 않은 合成物質(프라스틱)이 特許明細書에 기재되고 있는 고무와 同 價値를 갖고 있는 것으로 評價될 수 있다고 하는 見解를 採擇하였음에 반하여 (GRUR 1938 p. 706 라이히 법원 判決), 연방법원은 당해출원의 우선일 후에 알려지게된 수단을 均등영역에 포함시키는 問題를 미해결인채로 留保하였다 (GRUR 1979 p. 279, Schaumstoffel 판결). 많은 기술분야 특히 반도체 및 합성물질의 기술분야에 있어서 기술의 급속한 進歩에 비추어 볼 때, 상술한 問題는 각국의 실무상 중요한 의미를 갖는다. 특허출원일의 專門的 知識을 구비한 專門家가 自己의 發明의 行爲에 의함이 없이 特許明細書에서 도출해낼 수 있는 수단만이 均等이라는 原則을 고수하게 되면 特許 出願 후에 처음으로 創出된 手段이 당해발명의 對象을 構成手段으로 하는 경우에는 그 手段은 당해 特許의 均等的 領域에서 제외되지 않으면 안되게 될 것이다. 위와 같은 결론은 特許出願 후에 발견된 새로운 解決 手段에 의해 置換하는 것이 專門家에게 전혀 자명한 사안에 있어서는 매우 불만족한 결론이라고 말하지 않을 수 없을 것이다.

이 때문에 現在 西獨에서도 이문제의 바른 결론으로서 手段의 置換 可能性의 判斷 時期를 적어도 侵害의 時點에 있어서 平均적 專門家의 知識이 基準이 되는 것으로 보아야 한다는 說이 유력하다.

사. 部分的 保護

侵害 實施形態가 特許請求範圍 項의 개개의 特徵을 모두 사용하고 있지 않다고하여 (즉, 동일한 태양 또는 균등적 태양에 의한 사용도 아닌 경우) 여하한 경우에도 特許侵害가 成立하지 않는다고는 할 수 없다. 오히려 特許請求範圍 項에 포함되어 있는 特徵의 하위결합 또는 개개의 特徵에 대해서 당해 特許의 부분 보호가 문제로 되는 경우가 있다. 이 問題에 대해서 西獨은 美國 判例理論과는 다른 見解를 취하고 있다. 즉, 西獨의 경우 特許의 部分 保護가 特許의 保護領域을 特許請求範圍 項의 內容에 의해서 정하도록한 西獨 特許법 第14條에 矛盾되는 것은 아니라고 보는 것이 통설이다.

그것은 西獨 特許法 第14條를 解釋할 때에 참작되어야 할 구주 特許條約 第69條의 解釋에 관한 의정서가 「特許의 保護領域은 特許請求範圍 項의 正確한 文言에서 도출되는 것도 아니고, 한편, 特許請求範圍의 項은 단지 원칙적인 것을 표시하는 것으로서의 意味밖에 없는 것도 아니며, 特許請求範圍 項의 解釋은 오히려 상기 兩 극단 견해의 중간에 存在하고, 特許權者에 대한 상응한 保護와 제 3자에 대한 충분한 법적 安定性의 要求를 連結시키는 것이 아니면 안된다」는 趣旨로 논술하고 있기 때문이다.

하위결합 또는 개개의 特徵에 대한 당해 特許 保護는 下位結合을 構成하는 特徵結合 또는 개개의 특징이 當該發明이 의도하는 과제를 特許와 동일한 태양에 의하여 또 特許와 本質적으로 동일한 作用效果에 의해서 解決하고 있는 경우에 인정된다.

이에 該當하는 사안은 아래와 같은 경우에 발생하는 것으로 說明된다. 特許請求範圍 項이 넓게 정의된 경우 즉, 전문가가 (發明의 詳細한 說明의 項 및 圖面을 참작하고 그 專門의 知識을 使用하고, 또 特許명세서에 표시되고 있는 技術水準을 考慮하여) 特許請求範圍 項을 解釋함에 있어서 당해발명의 과제를 解決함에 不必要 또는 重要하지 않다고 간주되는 特徵이 特許

請求範圍 項에 包含되고 있는 경우에는, 侵害實施 태양이 特許請求範圍 項의 本質적으로 重要한 특징만을 使用하고 있는 때에도 당해 特許의 보호영역에 저촉되는 것으로 된다. 위와같은 下位結合에 대한 部分 保護를 認定하기 위한 要件으로서, 特許 明細書 중에 명시적으로, 結合全體의 特徵內의 어떤 特徵을 생략하는 경우에 있어서도 殘餘 特徵에 대한 下위결합이 存在할 수 있는 趣旨의 기재가 존재하는 것을 必要로 하지는 않는다. 오히려 專門가가 그의 專門의 知識에 기해서 下位結合의 特徵만에 의하여서도 結合全體의 特徵에 의해 의도된 結果의 範圍內에 存在하는 技術的 結果를 達成할 수 있는 것을 認識할 수 있는 것만으로도 충분하다. (GRUR 1973 P.465 연방법원 Diebstahlssicherung 판결)

部分保護의 特殊한 사안은 위와같은 要素保護의 경우이다. 이 要素保護는 特許請求範圍 項의 問題의 要素(特徵 또는 特徵의 結合)가 特許에 관한 解決의 핵심을 구성하는 경우에 문제로 된다. 따라서 特許에 관한 解決에 대해 핵심을 구성하는 要素가 使用되고 있는 경우에는 (당해 解決에 대해서 重要하지 않은 補完이나 자명한 補完이 行해지고 있는 경우를 포함) 特許請求範圍의 項에서 保護되고 있는 發明思想을 實施하는 것으로 된다.

또 特許의 특정하위 결합에 대해서 주어지고 있는 部分保護는 이 하위결합이 同一 태양으로 使用되고 있는 경우뿐만 아니라 하위결합을 구성하는 개개의 特徵이 均等的으로 使用되고 있는 실시 태양도 포함된다.

하위결합이 特許請求範圍 項에 包含되고 있는 解決原理를 使用하고 있는 것이 아닌 경우에는 部分保護는 問題로 되지 않는다. 위와같은 理由 때문에 중속특허청구범위 항의 特征만이 사용되고 주 특허청구범위 항의 技術的 이론이 使用되고 있지 않은 실시형태에 대해서는 部分保護는 存在하지 않는다는 것이 現行 西獨 特許法의 解釋論이다(이점은 西獨 舊特許法의 경우와 그 결론을 달리한다). <계속>