

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

II.

크레임의 意味를 도출해냄에 있어서 우리가 모든 有用한 書類를 調査하게 되던 홈즈 判事가 말하는 소위 “意味의 感知(felt meaning)” 狀態에 이르게 된다. 이 目標을 達成하기 위해 우리는 特許의 3部分을 利用한다; 明細書·圖面·그리고 出願記錄

明細書—1952年 特許法 第112條는 特許가 付與된 技術의 분야에서 熟鍊된 者라면 누구나 그것을 利用할 수 있도록 特許된 物件을 만들고 使用할 수 있는 方法과 過程을 記述할 것을 要求한다. 이러한 制定法의 目的에 依하여 明細書의 內容은 明細書의 양쪽에서 동일하게 使用되기 때문에 明細書는 크레임에서 使用된 用語의 範圍과 意味를 確定하는 것을 돕는다. 美國 特許廳 規則 75(d)

크레임을 위한 索引으로서의 明細書의 使用은, 거의 모든 法院에 의해서 採擇되고 있으며, 이것은 特許의 基本 概念이다.

대개의 法院은 단순히 明細書가 크레임을 說明하기 위해 使用되어야 한다고 判定해 오고 있다. 일부 다른 法院에서는 同一한 효과를 갖는 內容을 다른 말로써 判定해 오고 있다. 다음의 表現은 이 후자의 接近方法에 대해서 暗示한다.

- (1) ‘……特許權者의 가장 넓은 範圍의 크레임은 그의 실질적인 發明보다 더 넓을 수 없다’……
- (2) 表出된 意味가 被告가 만든 것과 어느정도 일치하는가를 알기 위해서는 明細書에 의존해야 한다.
- (3) 明細書는 크레임을 制限하기 위해서 參照할 수는 있으나 그것을 擴張하기 위해서 利用할 수는 없다.

明細書는 發明者의 숙려에 의한, 發明을 實施하기 위한 best mode를 表現해야 한다. 美國 特許法 第112條. 發明의 實施態樣의 하나인 이 best mode는 크레

임을 그것으로 한정하지 않는다.

特許權者는 明細書에 모든 侵害 가능한 裝置를 目錄化하여 침해에 對備할 필요는 없기 때문에 크레임 解釋은 ‘best mode’用語를 利用해서는 않된다. 그러나 明細書가 ‘best mode’의 용어를 使用하여, 實施態樣 또는 實施態樣의 1部類를 說明하고 있지 아니한 경우, 그러한 引用例는 크레임의 解釋에 있어 有用할 것이다. 이것은 特許權者가 特許를 有用하는 1方法이 아니라 發明 그 自體인 것으로 實施態樣을 表示하고 있는 경우이다.

圖面—特許에는 도면이 포함되는 경우가 있다. 美國 特許法 第113條. 視覺的인 表現이 말을 充實하게 하는 경우에, 圖面은 明細書와 같은 方法으로서 동일한 制限下에서 使用될 수 있다. ……

出願記錄—出願記錄은 最初의 出願으로부터 特許付與에 이르기까지 特許廳에서의 모든 節次記錄이 包含된다. 特許出願人이 特許許諾을 誘導하기 위해 행하는 모든 명시적 表現은 特許出願 記錄중에 있기 때문에 이 資料는 特許付與前沿革의 정확한 圖表를 提供한다.

特許出願記錄의 하나의 용도는 出願記錄 禁反言이다. 이 原理는 잘 알려진 禁反言則을 特許廳에서의 節次와 特許侵害訴訟에 適用하는 것이다. 特許出願人은 特許 審査官에게 그의 發明이 法律上的 要求를 충족시키기를 약속시켜야 한다. 그렇지 않으면 特許는 허여되지 않을 것이다. 出願이 拒絕되면 出願人은 特許廳이 그의 特許를 許諾하도록 誘導하기 위하여 制限과 限定을 插入할 것이다. 特許가 付與된 경우 特許權者는 이 變更을 否認할 수 없으며, 그것을 무시하는 解釋을 追求할 수도 없다. 그는 特許廳에서는 크레임의 範圍를 좁게 解釋한 후에, 法院에서는 넓게 解釋할 수는 없다. 出願記錄 禁反言은 크레임 解釋에 있어 여러가지 機能을 가진다. 出願人의 진술은 用語의 한정할 뿐만 아니라

範圍 (7)

判例 중심



張 舜 鎬
(辯護士·辨理士)

크레임의 意味가 지켜야 할 장벽을 構築하기도 한다. 이러한 結果는 出願記錄이 크레임이 미치는 範圍와 미치지 않는 範圍를 보여주고 있을 때 發生된다.

아울러 出願記錄은 보다 넓고 보다 一般的인 使用範圍를 가지고 있다. 出願記錄은 明細書·도면과 마찬가지로 크레임의 範圍를 決定하기 위해 사용된다. 예컨대 出願記錄에 引用된 先行技術은 이러한 方法으로 使用된다. 出願記錄 禁反言에 있어서 가이드 라인을 提供하는 것은 先行技術이 아니고, 出願人의 先行技術에 관한 默認이다. 源泉資料로서의 出願記錄의 폭넓은 使用에 있어서, 出願記錄에 引用된 先行技術은 크레임에 미치지 않는 範圍에 관한 단서를 提供한다.

III.

크레임의 意味를 確定하기 위해서 特許의 여러부분을 利用하는 것은 特許侵害를 決定하는 過程의 1/2에 지나지 않는다. 나머지 1/2은 크레임이 被訴된 構造物을 意味하는가에 있다. 만일 크레임이 文字 그대로 被訴된 構造物을 意味한다면 侵害를 위한 테스트에 있어서 最初의 障礙는 除去되었다. 케이스는 끝난 것이 아니다. 단지 시작일 뿐이다. 侵害에 대한 테스트를 만족시키기 위해 文字至上主義를 認容하는 것은 特許法이 機械的인 創造者가 아니라 文學에 숙련된 者를 補償하게 하는 結果가 될 것이다. 法은 書類作成者의 才能이 아니라 發明者의 天才性에 利益을 주어야 하기 때문에 크레임은 被訴된 構造物을 文字 그대로 意味할 뿐만 아니라, 構造物이 실질적으로 同一한 方式으로 同一한 作用을 하여야 하고, 실질적으 同一한 結果를 達成해야 한다. ……文字대로의 중복이 단지 侵害 테스트의 1段階일 뿐이고 竊해 테스트의 全部가 아닌 것으로 하기위한 接近方法은 Westinghouse V. Boyden Power Brake Co. 事件 이래 法院에 의해 끊임없이 適

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〉

用되어 왔다. ……

위 事件에서 Brown判事는 다음과 같이 說明한다.

「……特許權者는 被告의 것을 그의 크레임 文字範圍內에 들게 할 수 있을지 모른다. 그러나 크레임의 문언이 文字대로 解釋하면 그의 眞實한 發明을 나타내지 않을 정도로 그의 考案의 원리를 變更하였다면, 제정법의 文字를 竊범한 사람이, 立법정신에 벗어나지 않는 것을 전혀 하지 않은 경우에는 유죄판결을 받아서는 안되듯이 그는 侵害者로 선고되어서는 안된다……」

· 크레임이 文字 그대로 被訴된 構造物을 意味하지 않는다고 하여 필연적으로 侵害에서 제외되는 것은 아니다. 均等論은 侵害가 없다고 하기 위해서 마찬가지로 회피해야 할 半暗部를 크레임의 周圍에 만든다.

均等論은 만일 侵害物이 실질적으로 同一한 方式으로 크레임에 記述된 것과 실질적으로 同一한 目的을 遂行한다면 文字대로의 重複이 없는 경우에도 構造物이 特許를 侵害한다고 規定한다. 均等은 文字대로의 重複을 경시하는 裏面이다. 후자는 被訴된 者를 防禦해 주고, 전자는 特許權者를 防禦해 준다.

均等の 배후에 있는 合理性은 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. …… 事件에서 最高法院에 의해서 판시되었다.

「모든 文字대로의 세부적인 事項을 복제하고 있지 않다고 해서 特許된 發明의 模倣을 허용하는 것은 特許許與에 의한 保護를 無用하고, 空虛한 것으로 變換시킬 것이다. 이러한 制限은 非良心的인 부제품 製造者가 特許에 있어서 중요하지 않으며, 실질적이 아닌 變更이나 置換을 하여 아무 것도 特許發明에 부가한 것이 없음에도 그 複製된 物을 크레임에서 벗어나게 하고, 法의 範圍에서 벗어나기에 충분하게 만들 여지를 남길—실질적으로 권장할—것이다. ……」

實質은 形式보다 앞서게 하고 發明者로부터 發明의

利益을 박탈하지 않는 것을 標準化하기는 어렵다.

均等の 範圍은 각 特許마다 다르다; 그러나 一般의 인 가이드라인은 어느정도 도출해 낼 수 있다. 하나의 중요한 가이드는 그 技術分野에 있어서 合理的으로 熟練된 者가 特許에 包含되지 않은 要素와 包含된 要素의 置換可能性을 알고 있었는가이다. …… 다른 가이드는 근소한 部分의 改良特許보다 基本特許는 보다 넓은 範圍의 均等이 주어진다라는 것이다. 이것은 解釋의 규범이라기 보다 法的 指示와 特許 그 自體를 위한 要約된 表現이다. 均等論은 出願記錄 禁反言에 보조적인 機能을 갖는다. 均等論은 特許廳에 表示한 制限을 損傷시키는 것을 クレ임 범위에 포함시키지 않을 것이다. ……

그리하여 先行技術을 피하기 위하여 극도로 制限된 特許는 그 特許와 그 特許가 出願記錄 禁反言을 침범하는 地點사이에서 단지 작은 範圍의 均等を 가질 것이다. 마찬가지로 先行技術로부터 멀리 벗어난 特許는 보다 넓은 範圍에서 均 등이 作用할 것이다. 特許의 範圍 역시 均 등의 範圍에 影響을 미친다. 象徴적으로 6인치의 範圍를 占有하는 基本特許는 均 등의 범위 50%이던 3인치의 均等範圍를 가질 것이고, 2인치의 範圍를 占有하는 改良特許는 같은 範圍에서 단지 1인치의 均等範圍를 가질 것이다. 따라서 비교적 類似한 範圍이면 特許의 範圍는 基本特許의 경우가 훨씬 더 넓은 均等範圍를 提供한다.

IV.

要約하면 特許侵害의 決定은 2段階의 과정이다. 첫째는 問題가된 クレ임의 意味는 모든 적절한 特許書類를 檢討하여 決定되어야 한다.

둘째로, クレ임은 피소된 구조물을 의미해야 한다.

이러한 過程에 있어서 クレ임이 文字 그대로 그 構造物을 意味하는가는 중요하지 않다. 侵害를 構成하기 위해서 決定的인 것은 構造物이 實質적으로 同一한 方式으로 同一한 作用을 하고, 그리고 실질적으로 同一한 結果를 達成해야 한다.

이것이 이 事件 이전에 적절히 모든 특허침해 여부를 결정하기 위해 법원이 使用하였던 일반적인 어프로치이다.

(나) SRI International v. Matsushita Electric Corp. of America 事件

美國의 特許 事件 中에서 “文字대로의 侵害(literal

Infringement)”의 意味와 “逆均等論(reverse doctrine)”의 問題를 다룬것으로 高等法院의 判決이기는 하나 SRI International v. Matsushita Electric Corp. of America(1981)事件이 있다. 자세한 事件內容의 說明은 생략하는 바이나 原告(SRI)가 讓渡받은 텔레비전 電送裝置에 관련된 特許를 둘러싼 紛爭이었다. 이 事件에서 地方法院은 簡易判決로 非侵害라고 判決하였으나 聯邦巡回法院은 5:4의 評결에 의해 侵害라고 判決하였다(事件 內容에 관하여는 Donald S. Chisum著 前掲書 PP. 18—5~26—7 参照).

이 事件에서 多數意見의 主심인 Markey判事は 侵害問題를 3部分으로 나누고 있다. 즉

① 文字대로의 クレ임 문언이 被訴된 裝置를 意味하는가

② 明細書·出願記錄·그 特許에 있어서의 다른 クレ임에 비추어 解釋할 때 クレ임이 被訴된 裝置를 意味하는가

③ 被訴된 裝置가 逆均等論에 의할 때 侵害를 면할 수 있는가

그중 ①과 ②는 위 Autigiro사건에서도 言及되고 있어 별로 새로운 것이 없으나 逆均等論에 관한 ③의 問題가 다루어지고 있다는 점이 興味롭다. (逆均等論의 可能性은 1898년의 웨스팅 하우스(Westinghouse)事件에서 이미 最高法院의 判決이 나오고 있으며, 1950년의 그레이버 탱크 事件에서도 最高法院에 의해 명시적으로 그 適用 可能性이 認定된 바 있다)

①의 부분에서 Markey判事は 原告特許의 クレ임 문언은 그 자체로 分明하고, 명확하여 模糊하지 않으며, 直接, 명료하게 文字 그대로 MEI(被告)의 構造를 의미한다고 판시하고

②의 부분에서 Markey判事は クレ임은 被訴된 裝置가 아니라 クレ임 文言·다른 クレ임·先行技術·出願記錄·明細書에 비추어 解釋되어야 한다고 指摘하고, 아울러 特許クレ임의 한 部分이 어떤 制限도 받고 있지 않은 반면에 다른 クレ임은 制限을 받고 있다면 特許의 有效性이나 侵害與否를 決定하기 위해 前者의 クレ임을 解釋함에 있어 그러한 制限을 包含하여 解釋할 수 없다는 사실도 指摘하고 있다.

③의 부분에서 Markey判事は 逆均等論의 問題에 관하여 다음과 같이 指示한다.

特許 クレ임을 정확히 具現하고 있는 製品이 실질상 그 原理에 있어서 그것을 다른 方式으로 達成하고 있다고 할 程度로 變更되어 特許에 대한 適用이 存在하

지 않을 때는 법은 그것이 특허에 의한 社會的 貢獻을 (眞實로 盜用한 것이 아니라) 단지 盜用한 것처럼 보일 뿐이라는 事實을 認定하고 있다. (逆均等論)

그레이버 텅크 事件에서 指定한 테스트는 事實 調査에 의해 그 適用이 環境에 따라 變更된 여지를 남기는 것이다. ‘So far이나, 原理(principle), 실질적으로(substantially)’는 엄격한 事前 定義가 어렵고; 構造的 發明에 있어 그 原理는 언제나 즉각적으로 명백한 것은 아니다. 모든 산 證言이나 例證되는 物的증거에 따라 그 테스트를 適用하는 것은 事實審의 役割임이 명백하다.

(2) 크레임 解釋의 規範

위에서 본 바와같이 美國의 特許侵害 事件의 判決理由는 크레임의 解釋과 適用을 위한 많은 格言이나 金言을 만들어 내고 있다. 예를들면 다음과 같은 것들이 있다.

1. “크레임은 ……發明을 한정하고, 明細書는 特許 獨占을 擴張하기 위해서는 使用될 수 없는 반면에, … 크레임은 明細書에 기해 解釋되어야 하고, 크레임은 發明의 確認을 目標로 解釋되어야 한다.”

2. “말(words)은 發明者가 다른 意味로 使用하는 것이 명백하지 않은 한 일상적이고 汎용적인 의미로 使用된다.”

3. 모든 特許權者는 그들 自身이 用語創作者(Lexicographer)가 될 수 있다.”

4. “공지된 機械的 要素의 單純한 結合……에 관한 特許는 …… 쉽게 침해당하지 않는다.”

5. “페이퍼 特許는 엄격하게 解釋되어야 한다.”

6. 基本特許는 …… 記述된 範圍의 嚴密한 裝置에 한정되지 않도록 넓고 汎대하게 解釋되어야 한다.”

7. “크레임이 공정하게 解釋하여도 2가지의 意味를 갖는 경우에는 그의 實質的 發明을 確保하는 意味로 解釋될 것이다.”

8. 어느 하나의 크레임에만 明示的 制限이 存在하는 경우, 그러한 制限이 存在하지 않는 크레임에 默示的으로 類似한 制限이 存在하리라는 것은 認定되지 않는다.

그러나 이러한 규범의 存在에도 불구하고 Double Engineer Co. V. Leeds & Northrup Co. (1943) 事件에서 第1 巡迴法院은 特許에 있어서 그러한 特別規範의 存在價値에 疑問을 提起하고 契約書의 條項이나 다

른 法律文書와 마찬가지로 크레임은 文書의 다른 用語와 그 發端을 둘러싼 環境을 考慮하여 解釋되어야 함을 強調하면서 다음과 같이 指示하고 있다.

모든 文書에 適用 가능한 解釋의 一般的 規則에 부가하여, 法院은 오랜기간 동안 오직 特許에만 適用되는 많은 解釋의 小規則이나 規範들을 명확히 해오고 있다. 아마도 法院은 特許에 관하여 非專門家인 法官들로 構成되어 있기 때문에 特許와 같은 高度의 技術의 인 文書의 意味에 관한 問題를 명확하고 최종적으로 判斷하는 것이 부적합하다고 느꼈을 것이다(特許의 많은 部分은 그들이 속하는 技術分野에 정통하지 않은 사람에게는 理解하기 不可能하지는 않을지라도 매우 어려운 것이다). 그래서 그들 自身을 위해 이들 小規則을 制定함에 의해서 크레임 意味의 명확한 가이드를 提供하기를 願했고, 장래에 다른 사람들도 이에 따르기를 希望하였다. 만일 이것만이 目的이었다면 이것은 實現되지 않은 것 같으며, 오히려 많은 部分에 있어서 相互間에 齟齬되거나 또는 상치되는 解釋의 規範과 例外들은 特許의 意味解釋이라는 어려운 問題에 대하여 오직 빛의 幻影을 만들고 混亂을 부가시킬 뿐이었다.

예컨대; 소위 基本特許를 內容으로 하는 特許 즉, 전적으로 新規의 高안 또는 그 特許가 關聯된 技術의 發展에 상당한 進歩를 이루게 할 程度로 新規이며, 중요한 內容의 特許는 汎대하게 解釋되어질 것이다.

그러나 分枝된 技術分野에 있어서 약간의 進歩만을 이룩한 高안에 대한 特許의 크레임은 좁게 解釋될 것이다.

다음으로 實質的을 事業上의 成功을 거두었던 有用性이 큰 發明이나 發見을 包含하는 特許는 寬大하게 解釋되어야 하고, 반면에 페이퍼 特許 즉, 實質上 商業的으로 使用된 바 없는 것에 관한 特許는 좁게 解釋되어야 한다는 規則이 存在한다.

하나하나를 分離해서 보면 이들 規則들은 非合理的이 아니다. 그러나 우리들이 여러가지 理由 즉, 資金不足이나 積極性的 결여, 또는 單純히 特許權者가 頑固하기 때문에 페이퍼 特許로 남아있는 基本特許의 解釋이 要求될 때, 法院이 취해야 할 適切한 態度를 指示하는 규칙은 存在하지 않는다. 따라서 이들을 同時的으로 考慮할 경우 混亂을 초래케 한다.

다른 例는 法廷事件에서 찾을 수 있다.

이 事件에서 被告는 크레임의 序文에 記載되어 있는 것은 크레임의 構造的 要素를 制限하지 않는다는 規則에 의존한 事件을 引用하고, …… 原告는 서문이 그리

한 制限效果를 갖는다고 判定한 事件을 引用한다. 그러나 原告告 모두 이들 分離된 理論 사이에 어떠한 合理的인 選擇이 행하여져야 하는가를 보여주는 事件을 例證하지 못하였으며, 우리도 그것을 發見할 수 없다. 물론 우리는 우리의 選擇에 어떠한 理由를 내세우지 않고도 自由롭게 그들중에서 選擇을 할 수도 있다.

그러나 그것은 公正하고 眞實된 決定의 技術은 아니다.

結果를 위한 理由를 提供하는 대신에 다른 方法으로 이미 나와있는 結果가 便利하게 의존할 수 있도록 하는 論據를 提供할 뿐인 解釋의 小規範에 의해 特許의 意味에 관한 問題를 푸는 것이 얼마나 만족스럽지 못한 일이나 하는 것은 위에서 言及한 事實에 의해 자명하다.

결론적으로 特許의 意味에 관한 문제는 解釋의 부수적 규범에 지나치게 의존해서가 아니라 모든 類似한 文章의 解釋에 공통적으로 適用될 수 있는 넓고 一般의 原理에 의존함에 의해 解決하는 것이 바람직하다.

法院은 特許證을 契約이라고 일컬어 오고 있다. 그러나 이것은 지나치게 一般의인 表現인듯 하다. 만일 特許를 契約이라고 하는 경우 그것은 特殊한 種類의 契約임에 틀림이 없다. 特許는 契約과 마찬가지로 變務의인 文書인 것이고, 이 쌍무적인 文書는 一般적으로 그것에 適用될 수 있는 契約解釋의 위한 規則을 만드는 것도 事實이다.

위에서 본바와 같이, 우리가 問題삼는 것은 첫째는 特許權자가 무엇을 그의 發明이나 發見으로 크레임하려고 의도하였느냐 하는 것과, 두번째는 特許廳이 어떠한 發明이나 發見에 대해서 잠정적인 特許獨占을 허여하려고 의도하였느냐 하는 것을 決定하는 것이다.

이 決定을 하기 위해서 우리는 一般의인 契約에서 文句를 解釋하는 것처럼 客觀적으로 特許文句를 注視·觀察하여야 한다.

特許 크레임이 發明의 範圍를 決定하는 尺度라는 規則은 判例에서 반드시 引用되어야 할 程度를 確立된 것이다. 또한 크레임이 明細書 및 圖面과 類似한 技術의 先行技術 狀態를 參照하여 解釋되어야 한다는 規則 역시 確立되어 있다.

즉, 特許에 있어서의 크레임은 契約條項과 마찬가지로, 그것이 일부분으로 되어있는 文書의 다른 用語와의 關聯하에서 解釋되어야 하는 것이고, 特許의 모든 書類는 그것의 端發을 둘러싼 環境을 參照하여 解釋되어야 한다는 것이다. <계속>

(案) 發明振興事業 (內)

特許廳과 本會는 發明振興事業을 積極推進하여 登錄된 權利가 企業化됨으로써 技術革新을 바탕으로 國家産業發展에 寄與하고자 다음과 같은 事業을 展開하고 있습니다. 많은 參與바랍니다.

◎ 事業內容 ◎

- ◎ 發明獎勵館의 發明品 無料展示 및 企業化 旋幹
 - ◎ 優秀發明 試作品 製作 支援
 - ◎ 優秀發明者, 發明有功者, 優秀特許管理 企業 選定表彰
 - ◎ 海外 展示出品의 積極 支援
 - ◎ 海外 出願에 對한 補助金 支援
 - ◎ 優秀發明의 金融支援 推薦
 - 創業資金支援 推薦(45歲 未滿)
 - 企業化資金 投·融資 推薦
 - ◎ 發明의 保護 및 紛爭 仲裁
 - ◎ 發明特許品 流通販賣展示會 開催
 - ◎ 企業과 發明人 結緣(申請接受)
 - 姓名 및 住民登錄番號
 - 住所 및 電話番號
 - 公告, 登錄番號 및 日字
 - 發明考案의 명칭을 적어 보낼 것.
- ※ 기타 자세한 것은 本會 發明振興部(557-1077 ~8)로 문의 바랍니다.

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