

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

(3) 用語創作者로서의 特許權者

美國에서는 一般적으로 特許權者 自身이 用語創作者 라는 것이 認識되고 있다(Every patentee may be his own lexicographer). 그것은 特許權者가 그들 自身의 用語를 스스로 選擇할 수 있고, 또한 만일 特許權者가 用語를 使用하는데 있어서 일관성이 있고 用語의 意味를 合理的으로 명백히 하는 경우에 있어서는 그는 用語를 그가 생각하는데로 使用할 수 있기 때문이다.

이를 例證하는 케이스로는 제5區 巡迴法院의 Harri-gton Mfg. Co. v. White事件(1973)이 있다.

이 事件에서 特許權者인 Meece-Dew의 特許는 地面과 일치되게 나무를 자르는 裝置에 관한 것이었다.

이 特許는 ① 나무의 뒷면을 밀어받치기 위한 固定 턱(jaw)

② 나무를 자르기 위한 날

③ 날을 당기기 위한 한쌍의 水壓 실린더

④ 받침 빔(Beam)이 있는 트랙터로부터 延長된 받침 팔(arms)

⑤ 切斷機(Shearhead 즉 앞의 3요소)와 받침 빔 사이의 중추적 연결

⑥ 地面에 주어진 角度로 切斷機를 固定하기 위한 手段으로 構成되어 있다.

Meece-Dew 發明의 基本概念 및 開發內容은 다섯번째 要素에 있었다.

地面에 따라 切斷機의 角度를 調整함에 의해서 나무의 민동이 생겨나는 問題를 解決하였다.

그러나 침해의 問題는 6번째 要素에 있는 것으로 밝혀졌다. Meece-Dew는 빔에 수직으로 延長된 지지포스트(Post)와 절단기에 接着되어 있는 체인으로서 모델을 만들었다. 체인을 設置하는 方法이 가장 強하고,

配置하거나 수선하기 쉬우며, 費用이 가장 적게드는 것으로 보였다.

그러나 크레임의 要素는 固定된 턱의 構成品(jaw members)이 턱을 中心으로 회전할 수 있는 회전자를 制限하는 한쌍의 固定 턱의 構成品과 一般적으로 수평인 두개의 받침팔 사이에 連結된 신축성 있는 連結手段으로 기재되어 있었다. 被訴된 裝置에 있어서 피고는 체인이 아닌 複動式의 水壓 실린더를 使用하였다.

주어진 水準에 固定되었을 때, 이 실린더는 신축성이 있다기 보다는 단단하였다. 事實審 法院은 크레임에서의 伸縮성 있는 (flexible)이라는 말의 慣行的, 日常的 意味가 실질적으로 단단한 어떠한 手段도 배제한다는 이유를 非侵害라고 판결하였다.

그러나 第5區 항소법원은 그러한 해석은 特許의 基本目的, 特許出願의 來歷 및 크레임의 실질적인 文言과 상반된다고 判示하면서 하급심 判決을 파기하였다.

첫째로 法院은 特許權者에게 주어진 言語創作의 許可(Lexicographic license)를 그 이유로 하였다.

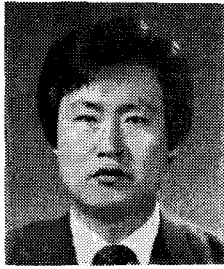
“커팅헤드(Cutting head)의 角度를 變化시킬 수 있는 모든 可能한 手段을 포괄할 수 있는 範圍의 屬概念 어귀(Generic phrase)가 없었기 때문에 Meece and Dew의 特許辯護士는 “伸縮성 있는 連結手段”(Flexible interconnection means)이라는 表現을 使用하였다.

Meece-Dew 特許의 基本概念은 切斷機의 커팅헤드의 면이 角度上 調整된다는 것이었다. 이것은 또한 調整 可能한 連結手段(Adjustable interconnection means)이라는 用語가 보다 適切히 그 目的하는 바를 표현했을 것이다. 그러나 Meece-Dew 特許의 크레임을 再作成하는 것은 法院의 任務가 아니다.

둘째로 法院은 特許된 裝置와 被訴된 裝置가 “狀況에 따라 伸縮성 있는 것 또는 신축성이 없는 것”이 될

範圍(8)

判例 중심



張 舜 鎬
〈辯護士·辨理士〉

수 있는 사실을指摘하였다.

“양 절단기는 必要에 따라 어떤 점에서 伸縮性이 있었다. 완전히 상부구조의 기본은 절단기가 適切한 커팅 角度를 調節하거나 切斷機의 組立品이 있는 트랙터를 操作하기 위해 들어올러지거나 내려질 수 있다는 것이었다.

마찬가지로 兩 切斷機가 水壓 실린더로 들어 올려져서 제 위치에 놓여졌을 때에는 固定性을 保有할 수 있었다. 이 手段의 決定的인 要素는 그것이 調節可能性의 目的을 達成할 수 있다는 것이다.

끝으로 被訴된 裝置가 改良되었다거나 다른 부수적 機能을 遂行한다고 하여 침해를 회피할 수 있는 것은 아니라는 事實이 指摘되었다.

(4) 全要素 考慮의 原則 (The “All Element” Rule)

美國의 경우 特許의 クレ임은 전형적으로 序文(Preamble), 連結語(Transition)와 하나 또는 둘 이상의 要素(Element)로 이루어지며 이 各 要素는 クレ임의 範圍를 축소시키거나 制限한다. 이것은 一般的인 다른 諸外國의 特許實務과 일치한다. 그 結果 어떤 裝置나 方의이 クレ임의 모든 要素(均等論에 의한 均等要素 포함)를 包含하지 않으면 特許된 クレ임이 그 方法이나 裝置를 意味한다거나 그것에 特許權의 効力이 미친다고 할 수 없다. 이러한 原則을 美國에서는 All Element Rule이라고 부른다. 이 All Element Rule은 美國에 있어서 사실상 クレ임의 作成과 解釋에 있어서 普遍的인 原則으로 되어 있으며, 특히 美國法院에서 소위 結合(Combination) クレ임의 경우에 자주 適用된다. 이 原則下에서 침해가 成立하기 위해서는 被訴된 裝置나 方法은 クレ임의 모든 要素를 包含해야 하나

■ 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〉

다른 것을 附加하는 경우에도 침해는 成立한다.

어떤 裝置나 方法이 クレ임의 範圍에 包含되는 가는 우선 クレ임의 문언에 의해서 決定된다. 美國에 있어서 特許 クレ임의 連結語로서 “Comprising”을 使用하는 クレ임은 Open claim이라고 하여 附加的인 要素를 添加한 裝置, 方法도 包含하는 의미로 使用된다. 이것은 特許된 裝置의 改良이 반드시 침해를 면할 수 있는 것은 아니라는 一方의 原理와 일치한다.

단일 クレ임에 대한 All Element Rule의 適用例로서 다음과 같은 것이 있다(Donald S. Chism著 前掲書 p. 18—32. 1)

鐘(Bell)·책자(Book)·양초(Candle)와 양초에 點火하기 위한 手段을 包含하는 장치(Wiget)인 경우에 있어서 책자 및 양초를 包含하나 點火手段이 없는 裝置는 침해를 構成하지 않을 것이나 개량된 形態의 鐘·책자·양초點火手段 및 消燈手段을 포함하는 裝置는 명백히 침해를 構成하는 것이다.

(5) 手段(Means) 프러스 機能(Function) 要素

美國特許法 제112조의 마지막 패러그래프는 “結合에 관한 クレ임에 있어서 要素는 그 構造·材料·또는 行爲를 引用함이 없이 어떤 특정의 機能을 遂行하는 手段 또는 工程(Step)으로서 記載할 수 있다”고 規定하고 있다. 그러한 要素는 一般的으로 手段 프러스 機能 要素라고 부른다. 이 패러그라프는 이어 “그러한 要素가 包含된 クレ임은 明細書에 記載된 것에 對應하는 構造·材料·또는 行爲 및 이에 대한 均等物을 나타내는 것으로 解釋되지 않으면 안된다”고 規定하고 있다.

“手段 프러스 機能” 要素는 많은 事件에서 適用되고 解釋되어 왔다. D. M. I., Inc. v. Deere & Co. (1985) 事

件에서 聯邦巡迴法院은 手段 프러스 機能要素에 있어서의 要素解釋과 司法的으로 發展된 均等論 適用의 差異를 強調하였다.

“第112條에서의 均等이라는 말은 均等論과 混同되어서는 안된다. 均等論을 適用함에 있어서 事實을 判斷하려는 者는 特許의 遂行記錄, 發明이 基本特許에 관한 것인가 또는 그 반대인가의 여부 및 先行記錄에 비추어 特許된 發明에 付與되어 있는 均等の 範圍를 決定해야 한다.

이에따라 다음 段階로서 被訴된 裝置나 方法의 全體가 特許크레임의 範圍에 든다고 할만큼 特許된 크레임과 동일한 것이나 다시말해서 실질적으로 同一한 結果를 達成하기 위해 同一한 方式을 使用하는가를 決定해야 한다.

그러나 第112條의 手段 프러스 機能 페러그라프를 適用함에 있어서 問題가 되는 것은 오직 크레임에 기재된 機能을 遂行하는 被訴된 裝置의 단일 手段이 크레임의 機能을 遂行하는 것으로 同 特許의 明細書에 記述된 構造와 同一하거나 均等한 것이나에 있다.”

한편 이 問題에 관하여 Palumbo V. Don-Joy Co. (1985)事件에서 美國의 聯邦巡迴法院은 다음과 같이 판시한다.

“D. M. I. Inc. v. Deere & Co.에서 指摘한바대로 均等論의 分析과 第112條에서의 均等を 包含하는 文字대로의 侵害分析과의 사이에는 相異點이 存在한다. 그레이트 탱크事件의 均等論에 관한 概念은 모든 均等論의 決定에 適切하다.”

결론적으로 均等論에서 말하는 均等の 範圍는 均等論下에서의 侵害與否 判斷에는 適切하나 特許法 제112條의 手段 프러스 機能 條項에서의 均等에는 適切하지 않다는 것이 美國의 判例理論인 동시에 多數說이라 할 수 있다.

다. 實體의 保護領域

위에서는 美國特許에 있어서 크레임 文言의 解釋原則에 관한 學說과 判例를 살펴보았다. 다음으로 이와 같이 解釋된 크레임을 被訴된 物이 侵害하였다고 하기 위해서는 어떠한 事項들이 考慮되어야 할 것인가가 問題로 된다.

美國의 경우 特許侵害(Infringement)는 불법행위법의 파생물로서 確立된 判例 理論이다. 侵害는 一侵害가 타인의 特許權의 存在를 알지 못하고 행하여 졌는가 아닌가는 묻지 않는다—他人의 特許權을 侵害하는

行爲이다. 特許請求된 發明을 權限없이 製造·使用·또는 販賣하는 行爲는 侵害로 된다. 美國議會는 현재의 특허법이 1952년에 제정될 때까지 侵害이론을 입법화할 必要性을 느끼지 못했던 것 같다. 그러나 現在의 美國 特許法은 特許가 개인적 財産權으로서의 性質을 갖고 있으며, 따라서 特許權을 侵害당한 特許權者가 民事訴訟에 의한 救濟를 法院에 請求할 수 있음을 명백히 하고 있다. 또한 美國특허법은 侵害의 形態로서 3종의 侵害—直接侵害·積極的 教唆 및 寄與侵害—를 規定하고 있다.

(1) 直接侵害

美國 내에서 특허권의 存續期間中 特許된 發明을 權限없이 製造 使用 또는 販賣한 者는 特許權을 侵害하는 것으로 된다. 35 U.S.C. § 271(a)

直接侵害는 文字대로 侵害와 아울러 均等論이 認定되는 範圍에서의 侵害가 可能한은 위에서 본바와 같다. 이하에서는 侵害與否의 決定에 있어 美國의 判例法上 認定되는 其他의 原則들에 관하여 簡單히 설명한다.

(가) 要素의 置換

均等理論에 의한 直接侵害는 特許發明의 要素를 置換함에 의해 회피되는 것은 아니다. 다음과 같은 예가 있다. 한 發明者가 몬테리 정어리의 내장을 95%까지 자동적으로 除去하는 機械에 대하여 特許를 받았다 중 전 機械의 除去率은 50%에서 60%에 지나지 않았기 때문에 캘리포니아州 厚生局이 정한 제거율 95%에 달하기 위해서는 機械로 處理한 후 사람이 다시 하나 하나 檢査하지 않으면 안되었다. 그러므로 이 特許發明은 魚類 통조림 업계에서 순식간에 사업적인 成功을 거두었다. 被告 통조림업자는 特許 機械를 연구하고 部品 多數의 配置를 바꾸었다. 그 結果 構造는 類似하지 않으나 同一한 效果를 達成하는 機械를 製作 하였다. 이에 대하여 發明者는 特許權 侵害를 理由로 訴를 提起하고 損害賠償을 請求하였다.

法院은 機械의 部品の 置換은 그 再 配置가 중래와 동일한 效果를 가져오는 때에는 侵害를 회피할 수 없다고 判決 하였다.

(나) 要素의 부가

均等理論에 의한 直接 侵害는 特許發明에 要素를 부가하고 그것이 改良의 結果를 가져온다고 하여도 侵害가 회피될 수는 없다. 다음과 같은 예가 있다.

한 發明者가 쿠손·매트리스·救命具·벽계·其他 用途에 使用되는 浮力性·彈力性 및 防水性있는 Filler

pad에 대하여 特許를 받았다. 美國內의 연쇄 소매점이 안락의자를 輸入하였던 바, 그 製品에 特許物品이 使用되고 있었기 때문에 發明者는 同 小賣店을 상대로 特許權 侵害를 理由로 訴를 提起 하였다. 이에 대하여 소매점은 당해 물품은 特許發明을 改良한 부가부분이 포함되어 있다고 항변 하였다. 特許發明은 Filler pad를 의자의 형틀에 형질끈으로 接着시키는 것이 要求되었다. 소매매의 물품은 接着用 형질끈이 의자의 금속성 형틀의 端部에 位置한 얇은 플라스틱 製 덮개에 熱接着 되어져 있었다. 法院은 시트 플라스틱의 부가는 중요한 改良이나 特許發明과 동일한 效果를 達成하는 것이기 때문에 均等理論에 의해 侵害를 회피할 수 없다고 하였다.

(다) 要素의 생략

美國의 均等理論에 의하면 特許請求範圍에 특히 기재된 要素를 생략하는 경우에는 直接侵害의 責任을 免할 수 있다고 한다. 이것은 特許에 있어서 복수의 要素를 하나로 置換하거나 또는 하나의 要素를 복수의 要素로 置換하는 것이 侵害로 되지 않는다는 것을 意味하는 것은 아니다. 이러한 變更은 어떠한 均等 요소로 特許에 기재된 交換要素를 치환되는 것과 마찬가지로 均等理論의 適用範圍에 있는 것이다.

어떠한 要素의 생략이 侵害로 되지 않는가에 대한 說例는 다음과 같은 것이 있다. 美國의 3M會社의 종업원이 주로 電流絶緣裝置에 使用되는 비닐 플라스틱 테이프에 대하여 再發行 特許를 받았다.

特許 請求範圍는 非揮發性 液狀 可塑劑·軟性·粘着性樹脂質可塑劑 및 필름의 內側 表面에 융합한 粘着性 塗料를 혼합한 필름 裏面으로 構成되는 粘着性질연 테이프로 기재되어 있었다. 그 후 시어즈 로버그社は 필름 뒷면에 액상 가소제가 포함되어 있지 않다고 하는 점 이외에는 特許製品과 동일한 비닐프라스틱 테이프 製品을 販賣하기 始作하였다. 이에 대하여 특허권자가 訴를 提起하였으나 法院은 侵害로 되지 않는다고 판단하였다. 동일 效果가 達成된다고 하여도 被疑製品은 特許請求範圍에 包含되지 않고, 따라서 均等한 製品이 아니기때문에 侵害로 되지 않는다고 한 것이다.

(라) 적법한 우회發明

特許를 侵害하지 않으면서 同一效果를 達成하는 製品을 만들기 위해 特許를 研究하고 特許請求範圍의 문언을 分析하는 작업이 행해진다. 美國에 있어서 소위 特許를 우회하는 고안(Design-around)은 완전히 合法的인 것이다. 그 理由는 美國 特許를 取得한 發明者에

대한 적절한 保護는 均等理論에 의해 特許의 外周境界로서 保護되고 있기 때문이다. 따라서 美國의 法院은 한쪽에 均等理論이 있고 그 다른 끝에는 적법한 우회발명의 이론이 있다는 基準에 의해 侵害의 성부를 판단한다. 均等理論이 適用되는 範圍는 特許發明마다 다르다.

(2) 積極的 教唆(Active Inducement)

美國 特許法은 積極的으로 特許權 侵害를 교사한자는 侵害者로서 責任을 부담하지 않으면 안된다(35 U. S. C. § 271(b))고 規定한다.

美國聯邦抗訴法院의 判例는 侵害의 積極的 교사를 “사실상 타인의 특허권 侵害를 發生시키거나 그것을 促求, 勸誘 또는 造成하는 일련의 행위”라고 하는 광범위한 用語로 記述하고 있다. 侵害의 積極的 교사 責任이 認定되기 위해서는 다음의 3개의 사실이 證明되어야 한다.

① 제3者に 의한 特許權 侵害가 發生할 것이라는 것을 被告가 認識하고 있었을 것

② 제3者가 特許權을 侵害하는 것으로 되는 製造, 使用 또는 販賣를 行할 것을 被告가 의도하여 行動하였을 것

③ 제3者가 特許權을 侵害하였을 것

美國의 경우에도 이 적극적 교사에 관한 판례는 그리 많지 않으나 상세한 論議를 하고 있는 것이 1건 있다. 어떤 보선직원(Railroad supervisor)이 線路이 고르지 못한 것을 바르게 하는 裝置에 대하여 機械와 方法에 대해서 特許를 받고 保線機器의 製造業者에게 實施許諾을 하였다. 그런데 被告가 特許의 實施方法을 說明한 操作·保線 메뉴얼을 첨부하여 機械를 販賣하기 始作하였기 때문에 특허권자 및 독점적 실시권자는 기타 책임사항과 함께 直接侵害에 대한 被告의 積極的 교사 責任을 물어왔다. 地方法院은 이하 3가지의 사실을 認定하여 피고에게 責任이 있다고 하였다.

① 제3자인 被告의 顧客에 의한 被疑 機械의 使用은 直接侵害이다.

② 被告는 제3자인 顧客이 特許를 實施할 權限을 갖지 않은 것을 특허권자로부터 문서로 그 뜻을 통지받고 있기 때문에 認識하고 있었다.

③ 被告가 첨부한 메뉴얼 및 廣告文書를 一讀하면 被告가 제3자인 顧客에게 侵害 行爲를 行할 것을 의도하고 있었다는 것은 저극히 명백하다.

그러나 항소법원은 직접침해에 대한 제①의 認定에 同意할 수 없다는 理由로 本件을 파기 하였다. <계속>