

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

第3章 特許의 保護範圍

1. 特許發明의 保護範圍의 意義

가. 意義

特許法 第57條는 “特許發明의 保護範圍는 特許出願書에 첨부한 明細書의 特許請求範圍에 記載된 事項으로 한다”고 규정하고 있다(實用新案의 保護範圍도 같다. 實用新案法 第29條). 現行法の 위 規定은 特許發明의 技術的 範圍는 特許出願書에 添附한 明細書의 特許請求範圍의 記載內容에 의하여 定한다”고 한 舊特許法の 規定을 改正한 것이다.

여기서 舊法 規定과 新法 規定은 2가지 點에서 差異가 있음이 明白하다. 첫째는 舊法이 “技術的 範圍”라고 하였던 것을 新法은 “保護範圍”로 한 것이고 舊法이 “에 의하여 定한다”라고 하였던 것을 “에 記載된 事項으로 한다”로 改正한 것이다.

이 特許法 第57條를 어떻게 解釋할 것인가와 舊法과의 關係는 어떠한 것인가가 우선 問題로 된다.

나. 保護範圍와 技術的 範圍

保護範圍 또는 權利範圍와 技術的 範圍에 대하여서는 技術的 範圍는 特許權者가 獨占的으로 實施할 수 있는 범위로서 特許請求範圍에 記載된 대로이나 保護範圍는 技術的 範圍보다 넓어서 他人이 權原없이 實施할 때는 침해가 成立하게 되는 技術的 領域으로서 침해소송에서 法院이 認定하는 範圍이며, 均等, 불완전실시(改惡實施), 迂回實施 등은 保護範圍에서 認定된다는 說과 保護範圍와 技術的 範圍는 同一하다는 說이 있다. 現행법은 “保護範圍는 特許請求範圍에 記載된 事項으로 한

다”고 규정하고 있기 때문에 均等이나 불완전 實施 등이 認定되는 點에서 保護範圍가 技術的 範圍가 다르다는 위 說은 現행법상 採擇할 수 없다. 결국 現行法上으로는 技術的 範圍라는 概念을 認定할 필요가 없으나 舊法上의 技術的 範圍는 保護範圍와 同一한 概念으로 사용된 것으로 볼 수 있다. 다만 技術的 範圍 그 자체는 事實의 概念인 것이고 사실적 概念 그 自體가 直接的으로 법적효과를 가지는 것으로 觀念되어질 수 없는 것과 다찬가지로 特許發明의 技術的 範圍도 그 自體는 直接 法的 效果를 가지는 것은 아니다. 法的 概念인 保護範圍(또는 權利範圍)와의 관련하에서만 技術的 範圍는 그 法的 意味를 갖게 되는 것이다. 保護範圍와 技術的 範圍를 同一한 것으로 認定하기 위해서는 保護範圍와 技術的 範圍가 同一하다는 명문의 또는 묵시적 관행상의 前提가 필요한 것이다.

다. 侵害여부의 判斷과 保護範圍

特許權 侵害與否의 判斷에 있어서는 特許權者에게 附與된 特許發明(特許權)을 어떻게 해석할 것인가(抽象的 保護範圍)와 어떠한 境遇에 侵害對象物이 이 保護範圍를 侵害한 것으로 認定할 것인가(具體的 保護範圍 즉, 權利範圍)의 2段階過程이 필요하다. 特許法 第57條의 保護範圍는 抽象的 保護範圍의 問題이다.

特許法 第57條가 意味하는 바는 이 保護範圍를 特許請求範圍에 기재된 事項(이하 實施態樣이라 한다)으로 한다는 것이다. 그러나 被告가 生産한 物이나 方法이 抽象的 保護範圍를 구체화한 것으로서 그 保護範圍 속에 포함되느냐를 決定하기 위해서는 추상적 보호범위를 大前提로 하고 實施態樣을 小前提로 하여 後者가 前者를 포섭하는지의 여부를 判斷해야 한다. 均等論은 이러한 判斷에서 要求되는 理論이다. 이와같이 特許發明의 抽象的 保護範圍는 피고의 行爲가 特許發明의 實

範圍(10)

判例 중심



張 舜 鎬
〈辯護士·辨理士〉

施에 해당되는가의 與否를 判斷하는 前提事實로서 特許權에 기한 禁止請求權, 損害賠償請求權 發生要件의 하나로서의 位置를 차지한다.

2. 特許請求範圍와 保護範圍

가. 特許法 第57條의 法意

各國의 特許實務는 特許發明의 解釋에 있어 特許請求範圍를 중요시 하는데는 대개 일치하고 있다. 그러나 特許請求範圍를 特許獨占의 範圍를 한정하기 위한 것으로 보느냐 또는 特許請求範圍가 명세서상의 發明思想을 특정하기 위한 것에 지나지 않느냐(다시 말해서 크레임이 소위 "Fence-post"나 또는 "Sign-post"인 지)하는 것은 나라마다 일치하지 않고 있다. 유럽에서도 英國(美國도 同一)은 傳統的으로 특허청구범위가 특허독점을 한정하는 "Fence-post"의 機能을 갖는 것으로 보고 있고, 서독은 특허청구범위가 "Sign-post"의 機能을 갖는 것으로 解釋하고 있었다. 그런데 1977년에 發效된 歐洲特許條約 第69條는 "歐洲特許 또는 歐洲特許出願에 의하여 주어지는 保護範圍는 特許範圍의 문언에 의하여 決定된다. 本項의 規定에 불구하고 明細書 및 圖面은 保護範圍를 解釋하기 위해 使用된다"고 規定하고 있다. 同 規定은 現行 特許法 第57條와 거의 동일한 規定으로서 現行 特許法上의 保護範圍 解釋에 있어 중요한 資料를 提供한다.

한편 이 歐洲特許條約 第69條의 解釋에 관한 의정서는 "保護範圍가 엄격한 文字대로의 解釋에 따라야 하며 크레임이 불명료한 경우에만 명세서 및 도면을 사용하여야 한다는 취지로 解釋하여서도 안되고, 나아가 크레임은 가이드 라인일 뿐으로서 營業者가 명세서 및 도면을 자세히 檢討한 結果 認定되는 範圍 즉, 特

論壇解說

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〉

許權者가 속려한 範圍까지 保護範圍를 擴張해도 좋다는 취지로 解釋해서도 안된다"고 規定하고 있는바 同 의정서의 취지는 크레임을 극단적으로 "Fence-post"기능을 갖는 것으로 解釋해서도 안되고(歐洲特許條約 第69條의 解釋에 관한 의정서 前段은 特許請求範圍 解釋에 있어 英國式의 接近方法을 풍자한 것으로 理解되고 있다; W. R. Cornish著 Intellectual Property; Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights. p. 128) 동시에 극단적으로 "Sign-post"의 기능을 가진 것으로 解釋되어서도 안된다(위 의정서 後段은 西獨式의 接近方法을 誇張한 것이라 한다. 前揭書 p. 128)는 것을 의미하는 것이다.

歐洲特許條約이 지양하는 바는 特許權者를 위한 公정한 保護와 第3者에 대한 法的安定性의 保障이 調和되게 解釋하는 것이다. 다만 現行 特許法 施行令 第2條 第1項이 "特許請求範圍의 기재에 있어서는 發明의 構成에 있어서는 아니되는 事項中 保護반고자 하는 事項을 獨立特許請求範圍로서 기재하고 그 독립함을 技術的으로 한정하고 구체화하는 事項을 縱屬特許請求範圍로서 기재하고 그 독립함을 技術的으로 한정하고 구체화하는 事項을 縱屬特許請求範圍로서 기재한다"고 規定하여 特許請求範圍의 "Fence-post"로서의 기능을 명확히 하고 있음에 반하여 歐洲特許條約 施行規則 第29條 第1項이 "請求의 範圍는 保護가 구해지고 있는 事項의 技術的 特徵을 명시한다. 適當하다고 認定되는 경우 請求範圍는 다음 사항을 포함한다.

(a) 發明의 對象의 表示와 保護가 구해지고 있는 事項의 명시에 필요한 發明의 技術的 特徵으로서 結合하여 先行技術을 이루는 것을 表示하는 진술

(b) (a)의 規定에 따라 기재된 技術的 特徵과 結合하여 保護가 구해지고 있는 技術的 特徵을 기재하는 部分,

이 부분은 “에 特徵을 갖는다” 또는 “을 特徵으로 한다”라는 표현을 사용하여 표시한다”고 규정하고 있고 同條 第3項이 “發明의 本質的 特徵을 기재하는 청구법 위에는 그 發明의 특정의 實施例에 관한 하나 또는 2 이상의 請求範圍를 이어 쓸 수 있다”고 規定하고 있는 것은 特許請求範圍를 “Sign-post”로 보는 西獨의 影響을 받고 있다고 보아야 할 것 같다.

“特許發明의 保護範圍는 特許出願書에 첨부한 明細書의 特許請求範圍에 記載된 事項으로 한다”는 特許法 第57條의 規定은 文理上 歐洲特許條約의 解釋論보다는 英國의 傳統의 解釋論에 보다 가깝다. 特許發明의 保護範圍와 技術의 範圍가 同一하다고 假定하는 경우 “特許發明의 技術의 範圍는 出願書에 添附한 明細書의 特許請求範圍에 의하여 정한다”고 規定하고 있었던 舊特許法의 規定이나 現行 日本 特許法 第70條는 歐洲特許條約 第69條와 동일한 반면에 現行特許法 第57條와는 어느 程度 差異가 있는 듯하다. 다시말해서 現行特許法 第57條는 舊特許法이나 日本 特許法 第70條, 歐洲特許條約 第69條보다 保護範圍의 解釋에 있어서 特許請求範圍의 文言을 보다 중시하고 解釋機關의 裁量여지를 좀더 制限하고 있다.

이러한 관점에서 볼때 特許法 第57條의 解釋에 있어서는 “크레임에 包含되지 않은 文言에 의해 特許크레임을 解釋하여 크레임의 範圍를 축소하거나 확대하고, 또는 크레임이 不明瞭하지도 않고, 文法的으로 썩여진 경우, 크레임을 그 意味로부터 벗어나게 하는 것을 正當化하고, 日常의인 用語에 의해 確定된 크레임의 獨占範圍를 축소하거나 확대할 目的으로 明細書 本문의 部分的인 어기를 使用하는 것을 正當化하는 原理는 英國 特許實務上 存在하지 않는다는 Lord Russell of Killowen's의 크레임 解釋 方法(W. R. Cornish 前掲書 p.130)이 考慮되어야 할 것이다.

3. 抽象的 保護範圍(特許請求範圍)의 解釋

가. 特許權에 의한 發明의 保護

發明者가 創作하고 認識·開示한 技術의 思想의 範圍 내에서 그리고 出願人이 特許附與를 請求한 한도 내에서 주어진다. 이 技術的 思想의 開示 및 特許附與의 請求는 明細書의 기재라고 하는 表示行爲를 媒介로 하여 행하여진다. 特許請求範圍의 解釋은 特許請求範圍

라는 表示行爲가 갖는 意味를 客觀的으로 명확히 하는 것이고, 出願人의 内心의 眞意를 探究하는 것은 아니다. 特許請求範圍는 出願人이 特許附與請求의 意思를 表示한 部分이기 때문에 이 意思에 따라서 그 內容을 合理的· 통일적으로 理解해야 할 것이다. 한편 이 解釋에 있어서는 特許請求範圍가 배타적인 特許權의 效力이 미치는 客觀的 範圍를 一般 第3者에게 公示하는 效果를 갖고 있는 것을 경시해서는 안된다. 그렇다면 特許請求範圍의 記載文言을 벗어나서 特許發明의 技術的 範圍를 定하는 것은 허용되지 않는다. 民法 기타 다른 법의 解釋에 있어서도 우선은 문리해석을 중시한다. 왜냐하면 법조문은 일반인이 이것을 보고 自己行爲의 법률上 效果를 알고 그와 같은 效果를 期待하며 行動하거나 또는 刑法과 같은 처벌규정인 경우에는 그것을 피해서 행동할 수 있도록 하는데 그 공포의 의의가 있는 것이기 때문에 가능한 법조문의 解釋도 일반인의 그러한 期待에 합치할 수 있도록 하는 것이 중요하기 때문이다.

한편 特許公報에 의한 明細書의 公示와 特許法 第57條에 의한 特許請求範圍가 保護範圍에서 차지하는 役割을 고려하면 特許請求範圍의 解釋에 있어서도 위와 같은 解釋態度는 다차가지로 適用되어야 한다. 明細書가 한편에 있어서 發明의 內容을 제3자에게 公示하는 技術文獻으로서의 役割을하기 때문에 侵害訴訟이나 權利範圍確認審判의 경우에 그 技術의 側面을 強調하여, 特許請求範圍에 記載되고 있지 않아도 당해 技術分野에서의 중사자이면 당연히 기재되어 있는 것과 마찬가지로 解釋될 수 있는 事項이 있는 경우 이를 감안하여 特許請求範圍를 解釋할 것인가가 問題로 된다. 위에서 본 바와같이 獨逸의 解釋論은 일반적으로 이를 認定하고 있으나 記載文獻에 根據하지 않은 內容을 解釋이라는 명목으로 追加하는 것은 保護範圍의 確定을 解釋者의 주관에 맡기는 것이 되고 法的 安定性을 害하는 것으로서 特許法 第57條의 입법취지에 반하는 것이다.

또한 特許請求範圍의 解釋에 있어서 特許發明의 保護範圍는 發明의 실질적 가치에 따라 정해져야 한다. 다시말해서 일정한 기술적 과제에 대한 하나의 解決手段으로서 創作된 당해 特許發明이 先行技術에 대해서 이룩한 前進의 폭을 考察하여 그 어느정도의 保護를 받을 價値가 있는 發明인가를 실질적으로 評價하여 保護범위를 정하는 것이 필요하다.

예컨대 特許發明이 全體로서 公知技術 그 자체인 경우나 特許請求範圍의 문리대로 解釋하면 公知技術을

포함하게 되는 경우 이러한 공지기술에 특허권의 효력이 미치지 해서는 안된다. 一般인이 이미享有하고 있는 편익을 탈취한 憂慮가 있는가 없는가를 묻지 않고 특허권의 行使를 인정하는 것은 누구의 獨占도 허용되지 않는 공공재산인 公知技術의 使用을 특허권이라는 이름하에 禁止하는 것으로서 특허制度的 目的에 반한다. 私權의 행사가 私權의 存在意義에 反하는 경우 그 한도에서 권리행사가 인정되지 않는다는 것은 民法 제1條의 規定이 아니라도 權利의 社會的 存在理由 그 자체로부터 도출되는 原則이다. 특허권은 특허廳의 특허附與라고 하는 行政處분에 의해 發生하는 權利이나 發生한 특허권은 私權의 하나로서 그 保護범위는 訴訟이나 權利範圍確認審判을 통하여 구체적 사건에 대해 法律을 適用하는 法院과 특허廳의 判斷에 의해 최종적으로 決定되는 것이다.

위와같이 發明의 실질적 價値를 評價하여 公知技術에 특허권의 효력이 미치지 않는다는 判斷은 특허권의 權利範圍나 訴訟物인 禁止請求權 또는 손해배상청구권의 존부나 行使의 可否를 당해 審判 또는 訴訟 當事者間에서 定하는 것에 지나지 않는 것으로서 특허효력을 對世的으로 定하는 것이 아님은 물론이다. 특허청구범위의 解釋에 있어서는 특허권이 갖는 技術的 측면에서 오는 特殊性을 충분히 配慮할 필요가 있으나 특허권 역시 私權의 하나로서 다른 私權과 동일한 解釋의 原則에 따르는 것이다.

나. 解釋의 基準

이상과 같은 思考方法에 의거 이하 특허發明의 保護範圍 解釋에서 考慮해야 할 點을 說明한다.

(1) 明細書의 記載

특허出願書에는 發明의 名稱, 圖面의 간단한 說明, 發明의 상세한 說明, 특허請求範圍를 記載한 明細書 및 필요한 도면을 添附하여야 하고(特許法 第8條 제2項), 發明의 상세한 說明에는 그 發明이 屬하는 技術分野에서 통상의 지식을 가진 者가 容易하게 實施할 수 있을 程度로 그 發明의 目的, 構成, 作用 및 效果를 기재하여야 한다(同條 第3項).

이러한 특허法의 目的을 遂行함에 있어 특허請求範圍와 明細書의 다른 部分에 있어서의 文字나 단어, 어휘 등의 意味는 同一하게 使用되어야 하기 때문에 發明의 상세한 說明은(이하 필요한 경우에는 첨부도면을 包含하는 의미로 사용한다) 특허請求範圍에서 使用된 用語의 意味나 그 範圍를 確定하는 자료가 된다. 특히

특허請求範圍에 기재되어 있는 用語, 文章이 多意의 이거나 不明瞭한 경우 發明의 詳細한 說明의 기재에 의해 그 意義를 명확히 하지 않으면 안된다.

위 基準에서 볼 때

① 지나치게 넓은 범위로 특허請求範圍가 作成된 경우 保護範圍는 그 실질적인 發明보다 넓을 수 없는 것이고, ② 發明의 상세한 說明은 특허請求範圍를 制限하기 위해서 參照될 수는 있으나 그것을 확정하기 위해서는 利用할 수 없다고 해야 할 것이다.

判例도 “發明의 要旨 및 技術的 要旨를 判斷함에 있어서 특허請求範圍를 주로 하고 發明의 상세한 說明內容으로부터 그 특허請求範圍의 불명확한 點을 補充하여 判斷한 것은 적법하고”(1971.5.11 선고 71후 3판결), 登錄된 實用新案의 技術思想에 관한 權利範圍는 實用新案의 登錄出願에 있어서 登錄請求範圍를 명시하도록 規定한 實用新案法 第8條 第2項의 規定에 비추어 그 登錄請求範圍를 基準으로 하여 考察함이 타당하다(1982.7.13. 82후 12判決)고 하여 이와 동일한 취지로 판시하고 있다.

그러나 一部 判例는 “後者는 前者의 그 技術的 要旨에 있어서도 많은 差異點이 있는바 前者의 實施例의 一部에 후자의 “다이제팜” 製造方法 대부분이 기재되어 있다 할지라도 一般的으로서는 특허出願明細書에 기재하는 실시예에는 그 發明의 實施方法에 관한 구체적인 事項을 기재하나 또한 특허의 권리는 어디까지나 특허請求範圍에 기재된 사실을 基礎로 하여 解釋함이 타당한 것이므로 후자는 전자의 권리범위에 속하지 않는 것으로 判斷된다”라고 한 원심을 파기하고 “특허發明의 範圍가 問題가 되었을 때에는 비록 특허請求範圍에 기재된 것이 判斷上 한번 유력한 資料가 될 수 있다 할지라도 필경 發明의 詳細한 說明과 圖面의 간단한 說明의 全體를 일체로 判斷하여 그 發明의 性質과 目的을 밝히고 이를 참작하여 그 發明의 範圍를 실질적으로 判斷하여야 할 것이요 특허請求範圍에 관한 기재에만 구애될 수는 없는 것이다(1673.7.10 선고 72후 42判決)라고 하여 保護範圍를 특허請求範圍를 넘어 發明의 상세한 설명에만 기재되어 있는 사항에까지 확대하려는 의도가 엿보인다. 同判例가 의도하는 바가 특허請求範圍의 해석에 있어 단지 불명료한 點을 명확하게 하기 위해 명세서의 다른 部分을 참작하는 것이 아니라 明細書의 다른 部分의 解釋에까지 保護範圍를 확대할 수 있다는 취지라면은 그것은 적어도 現行 특허法의 解釋論으로서 타당하지 않을 것 같다. <계속>