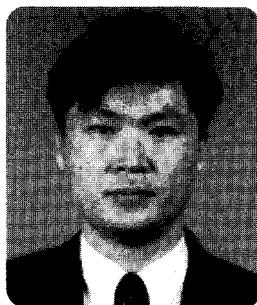


유럽(독일)특허법상 침해의 유형과 판례 분석



정연용
(특허청 공업서기관)

목 차

- I. 소개
 - 1. 유럽특허조약 제69조
 - 2. EPC의 영향하 독일의 접근 방향
- II. 침해의 결정방법
 - 1. 3단계에 의한 결정방법
 - 2. 제1단계
 - 3. 제2단계
 - 4. 제3단계
 - 5. 기타

〈이번호에 전체〉

I. 소개

1. 유럽특허조약 제69조

국가법원들은 침해소송에 대하여 책임이다. 유럽특허는 비론 법원에서 유럽특허조약의 동일한 기준이 적용되어야 할 지라도 다양한 동맹국간에 아직도 다르게 해석되어진다. 이에 대한 유명한 보기는 EPISADY사건에서 엿볼 수 있다. 동일한 침해품에 대하여 동일한 유럽특허가 영국에서 효력이 있고, 독일에서도 유효하다. 한편 독일에서의 침해로 모든 법원에서 명백히 확인하여도 영국에서는 부정당할 수 있다는 것이다. 이러한 결과는 참으로 경이로운 일이다. 독일과 영국 법원이 유럽특허조약 제69조를 동일하게 적용하고, 제69조의 해석상 프로토콜을 동일하게 적용함에도 그려하다.

유럽특허조약 제69조 제1항은 다음의 사항으로서 특허침해 평가의 기초가 된다.

유럽특허 또는 유럽특허조약에 의거 허여하는 특허의 보호범위의 정도는 청구범위의 내용에 의해 결정이 될 것이다. 이와 아울러, 상세한 설명과 도면은 청구범위를 해석하는 도구가 될 것이다.

한편 독일 특허법 제14조는 상기 유럽특허조약

제69조와 동일한 해석으로 독일 국내 특허침해 평가의 기본이 된다.

유럽특허조약 제69조에 대하여 유럽특허조약의 유럽특허 조약국가들사이에 논쟁이 분분할 것이리라고 제정자들은 명백하게 인지하였다. 따라서 제69조의 해석상 의정서에 의해 제69조가 지지될 것이라 하였다. 이 의정서의 내용은 다음과 같다.

제69조는 특허보호의 범위 정도가 청구범위내에서 사용된 언어상 엄격하게 문언적으로 정의되어 해석되어진 것이란 의미로 내용을 파악해서는 안된다. 상세한 설명과 도면에 의해 지지받는 청구범위는 단지 안내역할(guideline)을 할 뿐이며 특허권자가 심사숙고한 실제의 보호범위는 확장될 것인데, 당업자의 수준에서 도면과 상세한 설명을 충분히 고려해야 한다.

제3자에게 확실하며 합리적인 정도로 특허권자에게 공정한 보호수준으로 상호 만족을 시키는 최대점에서 정의되어 해석되어야 한다.

따라서 이 의정서는 청구범위 해석에 대하여 두 가지 극단점(상기 최대점)을 반영시킨 것이다. 하나의 극단점은 특허의 보호범위가 청구범위내 사용되어진 언어의 엄격하며 문언적인 의미로 제한한다는 것이다. 이것은 유럽특허조약의 도입전 영국내 상황을 대변한다. 또다른 하나의 청구범위 해석의 극단점은 청구범위는 단지 안내 역할로서 봉사한다는 것이다. 이것은 유럽특허조약의 도입보다 우선한 법령하의 독일내 상황을 말하는 것인 바, 소위 포괄적 발명의 아이디어(general inventive idea)로부터 발생한 극도로 넓은 범위를 초래한 언어 의미 이상의 특허의 보호범위로 확장할 수 있는 계기가 된다.

이 의정서의 마지막 문장은 회원국가에게 제3자에게 확실히 합리적인 정도로 특허권자에게 공정

한 보호를 받을 수 있도록 상호 만족하는 이들 최고점(극단점) 사이에서 그 위치를 점하도록 요청하고 있다. 특히 법령의 명확성의 관점은 독일내 최근 법원의 결정에서 강조되었다.

2. EPC의 영향하 독일의 접근 방향

1978년 1월 1일 이래 EPC의 영향하에 발전되어온 독일의 판례법은 상기 극단점사이에서 한 위치를 점하며 의정서에서 주어진 질서를 지키는데 분명한 인식을 하였다. 특히 포괄적인 발명의 아이디어라 불리우는 감각내에서 언어 이상의 청구 범위 해석의 가능성을 포기해왔다.

1978년 1월 1일 이전의 법률상황과 비교하여 유럽 또는 독일 특허의 해석은 극도로 넓은 청구 범위의 해석으로 법령의 불확실성을 초래한다는 점을 고려하여 두가지 관점에서 제한해 왔었다.

한때 발명의 명세서는 보호의 범위를 정하는 결정적인 구실을 하였는데, 지금은 전체적인 명세서의 내용 보다는 좁은 보호범위인 청구범위의 내용만으로 결정한다. 이것이 첫번째 제한이다. 두번째 제한은 균등론의 영역에서 청구범위 보호의 영역을 확장하려는 것이다. 특히 침해의 피고는 쟁점 사항의 구현이 선행기술로 알려진 것과 동일하다고 주장한 의견서 뿐만 아니라, 당업자가 자명하게 만들 수 있을 정도의 것이며, 당해특허는 특허라기 보다는 주지 관용기술에 더 가깝다고 정의를 한 경우 발현되는 것이 균등론의 영역에 의한 두번째 제한사항이다.

II. 침해의 결정 방법

1. 3단계에 의한 침해의 결정 방법

신법에서 발견된 특허의 균등론 이용에 따른 심결을 보면, 1978년 1월이래 독일내에서 행해진 유럽특허의 보호범위는 그 해석에 의해 작성된 청구범위의 내용에 따라서 결정된다. 이와 관련하여 레페런스는 당업자에 의해 인식가능하게 그 중요성을 인식토록 만들어야 하며, 당해 발명의 기초가 청구범위내 보호대상인지 당업자가 균등한 수단으로 발명을 만들 수 있어 성공적으로 문제를 해결할 수 있는지(또는 당업자가 다른 수단으로 소망하는 결과를 달성하는지) 그 해당 여부를 묻게 된다.

EPC와 함께 그 보조를 맞추려는 독일의 판례법은 3단계 방편으로 청구범위의 해석과 침해의 문제를 결정하는데 큰 발전을 가져 왔다.

2. 제1단계

문언적 특허 침해와 특허청구범위의 언어의 의미를 결정한다.

1단계는 특허청구범위의 언어적 의미를 결정하는 것을 포함한다. 이것은 문언적 특허침해를 결정하기 위한 출발점이 된다. 1단계는 청구범위의 각 특징부(구성요소)의 분석을 포함한다. 이와 같은 분석을 위해 소위 특징부 분석은 최소한 주요 청구범위에 법원에 의해 통상 준비된다. 그 이유는 다음과 같다.

독일 특허나 유럽 특허나 양쪽 모두 주요 청구범위는 일반적으로 두가지 요소로 구성된다. 전문과 특징부로 나뉜다. 전문은 주지 관용기술로 이미 알려진 특허된 해답으로 이루어진 구성요소로

작성된다. 한편 특징부는 주지 관용기술과는 대조적으로 신규한 부분으로써 몇가지의 구성요소로 이루어진다. 이러한 청구범위의 유형은 청구범위내 구성요소들이 신규하며, 이에 따라 특허성을 지니게 되므로 특허의 1차적 관점(glance)의 평가이며 심사의 진행에서 평가된다. 그러나 별개의 구성요소들 사이에 상호 기술적인 관계(correlation)에 의하여 몇몇의 사건은 평가가 그려하지 않을 수도 있다.

보호의 범위를 정의하는데 있어서, 청구범위내 특징부가 주지관용기술이라면 부적절한 정의가 나오게 된다. 따라서 특징부의 분석은 특허의 청구범위내 개별적인 구성요소의 기술적인 의미가 상세한 설명이나 도면에 따라서 뒷받침되어야 제대로 수행할수 있다. 비록 청구범위의 언어가 명백하더라도 명세서와 도면은 청구범위의 의미를 결정하는데 중요한 구실을 할 것이다. 이러한 관점에서 기술적인 효과나 기술적 수단의 개별적 효과는 중요하다. 청구범위의 언어는 문언적으로 뿐만 아니라 특허 명세서의 전체 내용까지 확대하여 명확히 해석해야 한다. 이러한 해석으로 청구범위의 언어를 좀 더 넓게 해석할 수 있으나, 가끔 엄격한 문언상의 의미보다 더 좁게 되는 판례도 나타난다.

상기와 유사하게 주지관용기술은 특허의 청구범위의 의미를 해석하는데 도구로 사용되기도 한다. 그러나 주지관용기술은 주로 명세서내 언급되거나 특허 명세서의 제목 쪽에 실리는 등의 예에서 보듯 특허의 허여 과정에서 그 역할을 하는데 고려될 수 있을 뿐이다. 이것은 연방대법원의 판결에서 찾아 볼 수 있다.

결국 특허청구범위의 의미는 상기에서 언급한 바와 같이 특허 침해의 피고의 기술적 수단과 비

교하여 해석하게 된다. 만일 쟁점이 된 구성부분이 특허청구범위의 모든 특징부와 특허청구범위내 문언적인 의미에 나타난다면, 문언적 특허 침해를 조각하게 된다.

3. 제2단계

청구범위의 언어적 의미 이상으로 확장한 특허 청구범위의 보호범위의 확장을 결정한다.

만일 상기의 제1단계가 나타나지 않는다면, 즉 문언적 특허 침해가 아니라면, 청구범위의 문언 이상의 확장된 보호의 범위에 의한 침해가 있었는지 그 여부를 살펴본다. 이 제2단계를 균등특허 침해의 평가를 말한다.

(1) 균등 특허침해는 특허청구범위의 하나 이상의 기술적 수단이 일정한 차이를 극복하고 쟁점이 된 구성요소로 대치(치환)될 수 있는 것을 말한다. 그 예로써, 특허의 구성요소 a 가 일정한 차이를 극복하고, 쟁점이 된 구성요소 a' 으로 치환되는 것을 말한다.

유럽특허조약의 영향하에 발전해 온 독일은 이러한 새로운 접근법에 따라서, 만일 다음 4가지 평가 문의에 긍정적인 대답이 나온다면, 일정한 차이를 극복하고 균등한 구성요소로 이루어 당해 침해를 균등특허침해라고 한다.

1) 침해 장치 또는 방법이 전체적으로 보아 당해 특허의 목적 또는 과제를 해결하는가(즉 전체 효과)?

구성요소 대 구성요소(feature-by-feature) 분석의 기초하에

2) 특허 청구범위내 구성요소와 동일하다고 할 수 없지만 그 차이점을 극복하여 구성한 구성요소

(균등물)와 동일한 효과를 갖는가(개별적 효과)?

3) 상기의 효과는 청구범위내 구성요소와 동일한 방식으로 균등물에 의해 달성할 수 있는가?

4) 이러한 균등물은 발명의 활동없이 당업자에 의해 발견될 수 있는가?

상기의 평가는 연방대법원의 다양한 판결을 참조해냈다.

(2) 발명의 과제나 문제가 발명에 의해 달성될 기술적 결과(효과)로부터 발생하는 완성된 발명의 객관적인 특성에 기초한다.

상기 평가의 1)은 전체적으로 발명의 과제나 문제는 확인이 선행되어야 한다. 이로써 전체적인 효과를 알 수 있다. 이것은 당해 특허내 청구범위의 구성요소간 결합(combination)이 침해품의 구성요소간 결합과 등가인지 평가를 함을 의미한다. 따라서 당해 특허의 단 하나의 개별적인 구성요소가 침해품의 몇몇 가지 구성요소에 의해 침해품의 단 하나의 구성요소로 치환될 수도 있다.

즉 특허의 구성요소 a 는 침해품내 구성요소 $a' + a''$ 으로 치환될 수 있으며, 그 역도 성립한다. 이것은 독일의 구법하에서는 논쟁거리였으나, 현재 법령하에서는 적용되고 있다. 이러한 사건은 침해 품이 최소한 당해 특허의 전체적인 효과를 본질적으로 달성할 수 없는 때 적용된다.

통상의 독일법의 접근에 따라서, 당해 특허의 과제는 발명이 달성하려는 기술적인 진보의 전전여부와 주지관용기술과 비교하여 평가한다. 특히 가장 근접한 선행기술 자료의 비교와 전체적으로 당해 발명으로 달성할 수 있는 기술적인 결과 또는 전체적인 효과를 주시하여 그 과제의 해결 정도를 평가한다.

(3) 상기 4단계 평가중 2), 3), 4)는 균등물에 관하여 구성요소 대 구성요소의 기초하에 평가되

어야 한다.

즉 상기 평가중 2)단계인 균등물이 당해 발명의 청구범위내 구성요소와 같은 동일한 개별적 효과를 갖는지를 평가한다. 상기 평가중 3)단계와 더불어 당해 특허의 구성요소를 동일한 방식에 의해 균등물에 의해 치환시 그 효과를 달성할 수 있는지 결정하는 것이다.

상기 평가중 4)단계는 당해 특허와 침해의 쟁점의 구성요소의 바탕아래 그것이 자명한가를 재판관이 결정해야 하는데 그 중요성이 있다. 이러한 결정을 내리기 위해 재판관은 당해 특허의 구성요소와 균등물의 유사성을 판단해야 한다. 균등특허 침해에 대하여 자명성의 평가는 비록 균등물이 자명한지 결정한 때 당해 발명의 주요내용에서 제외 시킬 필요가 있을지라도, 특허성의 결정에 사용된 바와 동일한 기준을 이와 같은 침해 판단에 적용 하지는 않는다.

사실상 심사단계에서의 자명성의 평가는 당해 특허와 선행기술사이에 그 차이를 발견하는데 있는 것이지 당해 특허의 청구범위와 쟁점이 된 구성요소간의 유사성을 발견하는데 있는 것이 아니다.

상기에서 언급한 특허 명세서내에서 언급되거나, 특허 명세서의 제목 쪽에서 언급된 주지관용 기술만이 특허 청구범위의 의미의 해석에서 고려될 것이다. 균등물이 당해발명의 구성요소와 비교하여 자명한지를 결정하기 위해 특허권자는 부가적으로 침해자가 주지의 균등물에 의해 당해 특허의 구성요소와 치환할 수 있음이 자명하다고 변론하기 위하여 부가적으로 선행기술을 사용할 수 있고, 당해 특허의 등록이전에 우선 일자에서 이미 공지된 그러한 균등물로 증명이 될 선행기술을 언급할 수 있다.

(4) 상기 4)단계는 왜 특허의 보호범위가 독일내 법원에서 비교적 넓게 해석되었는가를 본질적인 이유로써 설명한다. 독일 법원은 보호의 범위 아래 놓여질 당해특허의 구체적인 시사(teaching)로부터 파생할 많은 편차들을 당업자가 상당한 지식으로 찾을 수 있다고 추정한다.

독일특허청과 연방특허법원은 당업자는 비교적 당분야에 정통하다(knowledgeable)는 관점을 유지한다. 그 결과 진보성에 대한 요구조건이 비교적 높은 편이다. 이것은 다음과 같은 원칙으로 적용이 된다. 훌륭한 발명을 적절하게 보호하기 위해 잘 심사된 특허는 특허의 넓은 보호범위처럼 좋은 발명으로 조화를 이룬다.

평가 제4단계는 미국법령에 의해 발전되어온 소위 Graver tank 평가와 비교되는 독일내 개념으로 넓은 범위로 이루기 위해 결정적이다. 이 평가는 다음과 같은 시도로 이루어진다.

침해 장치나 방법은 동일한 결과를 달성하기 위해 본질적으로 동일한 수단으로 동일한 기능을 수행하는가?

따라서 Graver tank 평가방법은 독일내에서 서술된 상기 평가단계 제2)와 제3)을 포함한다. 독일내 평가방법에 따른 동일한 효과(effect)는 미국내 평가방법은 동일한 기능(function)과 비교되고, 독일내 동일한 방식(manner)은 미국내 동일한 결과(result)와 대비된다. 그러나 상당히 놀랍게도 독일내 평가 제4)단계는 매우 다른 결과를 초래한다.

4. 제3단계: 보호범위의 제한

만일 확장된 보호범위의 일정한 대립물에 의한 침해(균등 특허침해)가 상기 서술된 고려사항의

결과 확인되어, 당해 대립물이 당해 특허를 회피하여 정상적인 보호의 범위가 좁아진 결과에 의해 당해특허는 특별한 환경하에서 기각될 수 있다. 결정적으로 이러한 방어는 피고인들에 의해 제기된 출원경과기록과 “Free State of the Artection(주지관용기술이 아닌 상태)”로써 서술한다.

도식적으로 그림 1은 독일국 법령하 가능한 제한과 보호의 범위를 나타낸다. 기본적으로 당해 특허의 보호범위는 청구범위의 문언적 의미내에 있든가 상기에서 논의된 균등의 범주내에 있든가에 의해 침해물의 구성요소를 적용한다. 그러나 상기에서 언급된 바와 같이, 제3자에게 명백한 법적 특명성을 위해 어떠한 제한이 필요하게 되었다. 방어에서 자주 이용된 것은 주지관용기술의 부분을 형성하던가 주지관용기술로부터 자명한 경우의 침해가 방법 및 장치라고 주장하는 것이다. 특허권자는 특허진행중 특허권자의 선언에 의해 포기된 어떠한 청구범위도 침해를 계기로 재등장 시켜 제기할 수 없다. 또 다른 가능한 특허범위의 제한은 발명의 과제 해결을 도피하길 원했고, 당해 특허의 발명적인 균등물로서 만족하는 균등수단의 이용에 있다.

(1) “FreeState of the Artection” 불복이란?
상기에서 언급된 제2단계에 의한 보호범위가 법적으로 공지의 주지관용기술에 관해 정당할 수 있는지를 인지하는 것이다. 공지의 주지관용기술은 소송에서 특허의 심사절차내에 언급된 것뿐만 아니라 특허허여후에 발견된 어떠한 주지관용기술도 포함된다.

특허침해는 만일 대립물이 주지관용기술과 동일한 것이거나 주지관용기술과 비교하여 발명이라고 볼 수 없는 때는 특허권자가 패소할 것이다. 이것

은 선행기술까지 포함하여 청구범위가 너무 넓게 해석되면 무효가 가능하다고 볼 수 없다는 점으로 이해된다. 미국과 일본의 실무적 관점과는 달리, 독일 침해소송은 당해 특허가 무효라고 침해자가 주장하는 것을 허용할 수 없다. 왜냐하면 독일 법원은 특허의 무효에 대하여 결코 결정을 내리지 않는다. 따라서 피고 대립물의 특허성은 침해를 부정하는 결정을 뜻한다. 이러한 균등 특허침해의 증언에 대하여 피고의 불복은 일반적으로 Fromstein 방어로써 알려져 왔다. Fromstein은 매우 오래됐으나 그럼에도 불구하고 적용이 되곤하는 크리스마스 트리 장식장치와 퍼팅 다운 장치의 판결로부터 이름이 명명되었다.

통상 독일의 접근법에 따르면, 문제점은 발명에 의해 달성되는 기술적 진보에 대한 레퍼런스에 따라서 만들어진다. 이 문제점은 주지관용기술에 관한 레퍼런스에 의해 확인된다.

특히 가장 밀접한 선행기술자료와 그 발명간의 비교는 전체적으로 그 발명에 의해 달성되는 기술적 결과 또는 전체적인 효과로 특허성이 밝혀진다.

이상을 요약하면, 전체적으로 소송상 대립물을 특허의 목적에서 발견할 수 있는지를 결정한다. 만일 그렇지 않다면, 처음부터 균등 특허침해가 없게 된다.

(2) 출원경과기록

보호의 범위의 또 다른 제한은 출원경과기록(file history 또는 file wrapper estoppel)에 기인한다. 만일 대립물에 대하여 균등특허 침해가 있다고 초기에 나타난다면, 그것은 출원경과기록상 명세서내 어떠한 내용의 포기가 있었는지 검토를 해야 한다. 당해 특허의 소유자는 당해 특허의

청구범위의 참작하여 출원 진행동안 포기된 것을 재포획하려 해서는 안된다는데 그 근거를 둔다.

특허허여 진행중 보호범위의 제한을 초래하게 되는 출원인에 의한 명세서내 일부 포기는 침해범원을 기속하게 만든다. 그러나 Fromstein 불복의 사건에서 보듯, 침해자는 방어로서 그 범원의 주의를 출원경과기록에 초점을 맞추는데 노력을 해야 한다. 비록 출원인에 의한 일부 포기가 주지관용기술의 고려내에서 범원을 기속한다할 지라도 그것은 필수적인 것이 아니다.

청구범위내 언어를 해석하기 위하여 또는 문언적 특허침해를 발견하기 위하여, 출원경과기록은 원칙에 부적절하다. 왜냐하면 독일 특허법 제14조와 유럽특허조약 제69조는 청구범위 해석의 자료로서 출원경과기록을 언급하지 않았기 때문이다. 그러나 출원경과기록은 어떻게 기술적 용어가 당업자에 의해 추출되었는가를 가르키는 지표가 자주 되곤 한다.

따라서 출원경과기록은 아마도 2차적인 고려사항이 될 것이다. 이것은 미국내에서 출원경과기록이 당해 특허와 보호범위를 해석하기 위한 중요한 역할을 하는 것과 큰 대조를 이룬다.

(3) 기술적인 문제

상기에서 언급한 바 있는 균등 특허침해를 인지하기 위한 첫번째 평가단계는 장치나 방법의 발명의 기술적인 문제를 다루는데 있다.

만일 침해 장치나 방법이 발명의 과제나 다른 기술적인 과제를 풀 수 없다면 어떻게 되는가? 여기서 과제를 푸는 목적의 본질은 균등특허침해의 확인을 위하여 사전 요구되는 조건은 아니라는 것을 주지할 필요가 있다. 그러나 자주 당해 특허의 청구범위내 중요한 구성요소는 전체 과제의 중요

한 면을 해결하는데 이용된다. 만일 이 구성요소가 침해물 내에 없다면, 당해 특허의 균등물을 이용은 배제될 것이다.

이와 같은 방식은 제각기 발명의 개시나 목적에 따라서 보호범위는 균등물을 사용한 그 침해물내 구성요소까지 포함할 수 없다.

(4) 침해장치가 진보성에 근거할 때

순환하는 과제는 피고 특허의 존재이다. 피고의 특허는 기본(senior) 특허의 진보적 아이디어를 이용하여 개선을 함에 특허로 허여된 것이다. 여기서 기본(senior)이란 용어는 출원일과 관련되며, 또한 존재한다면 우선권일자와 관련된다. 기본특허의 소유자로부터 권리를 얻지 아니한 피고의 개척 발명은 기본특허의 침해를 조각한다.

이러한 정황으로 미루어 만일 장치나 방법이 기본특허를 포함하는 선행기술로 진보성의 근거를 둔다면, 기본특허를 침해한 것이다. 연방대법원의 Ionenanalyse(Ion분석)사건에서 후(junior)발명이 기본특허의 발행 후에 출원이 되었다면, 법원은 이후발명은 비자명한 것으로 추정되고, 균등특허침해로 조각되지 않는다고 하였다. 그러나 이것은 기본특허의 발행후 출원된 개선사항에 초점이 맞춰질 것이다. 이러한 의문에 대해서는 Fixing 장치와 나무 줄기의 절단장치 등 두가지 판결에 의해 다루어진다.

이것은 모든 발명은 실제적으로 사전지식을 그 기초로 하여 이루어지며, 좀 더 개선되는가, 발전되는가로 나뉜다는데 근본적인 아이디어이다. 만일 침해자가 좀 더 그 자신의 것으로 발전시키는 것을 이루기 위해 보호해야 될 발명을 악의로 이용한 자들은 누구든지 특허권자를 침해한 것이다. 따라서 기본특허의 보호범위로부터 벗어날 수 있

는 좀 더 발전적인 발명을 하고 그로부터 정당한 발명자로부터 근본적인 성취물을 탈취하는 것은 불공정한 것이다. 좀 더 최근의 발명이 구 발명의 일대일 대응되는 언어로 이루어진 구성요소에 근거를 두지 않고 대신에 구 특허의 보호범위내로 포함되는 균등물 정도라도 동일하게 취급된다. 구 특허의 시사점에서 좀 더 발전한 것이란 구성요소의 변경이나 독립된 구성요소의 부가를 의미한다.

따라서 미국 법원처럼 독일 법원내에서 개선에 의한 특허의 허여는 필연적으로 침해를 피할 수 없게 된다. 개척발명의 과제와 개선사항은 기본특허의 보호범위에 의해 포함되는 것과 되지 않는 것 간의 선에서 위치를 점한다.

발명자 자신의 기본적인 고려사항에 근거하지 아니한 발명의 과제 해결은 보상되어서는 안된다 는 일반적인 원칙에 근거하여 연방대법원은 이 사건에서 피고의 특허가 존재하였으며 이 특허는 기본특허의 보호범위로부터 좀 더 발전된 방법이나 장치로 놓이질 못하였던 나무 줄기의 절단 장치에 대해서 파기환송시켰다. 그러나 이 특허의 발명적 활동은 보호된 기본특허의 다른 실시예(alternative)로 존재될 수는 있다.

예를 들어, 기본특허가 구성요소 a를 보호하고, 후특허는 a+b의 결합을 보호한다면, a+b의 이용은 명백하게 기본특허를 침해한다.

한편, 만일 후특허가 구성요소 a'을 보호한다면, 의문은 a의 관점에서 자명한지 아닌지에 있다. 이 질문은 균등특허침해의 상기 평가단계에 의해 고려되어야 한다. 만일 a'이 a의 관점에서 자명하다면, 기본특허의 침해는 확인될 것이다. 그러나 만일 a'이 a의 관점에서 자명하지 않다면, 기본특허를 침해하지는 않는다.

요약해서 현재의 판례법은 후특허가 기본특허가

조금 더한 발명적인 노고라면, 특허침해가 성립하며, 기본발명의 변경이나 발명적인 균등물은 기본특허를 침해한다고 보지 않는다.

(5) 유효한 특허

독일은 소위 두 항로시스템(two-track-system)을 갖고 있다. 이것은 침해법원은 침해상황만을 고려한다는 의미이다. 소송계속중 특허가 유효한지 여부에 대하여 연방특허법원에서 제1심을 거치고, 연방대법원에서 제2심을 거치는 것을 뜻한다. 만일 침해소송에서 피고가 당해 특허가 유효한지 여부를 알길 원한다면, 그 피고는 연방특허법원에 무효소송으로 소송을 분리할 수 있게 된다. 소송에서 무효심판이 당해 특허에 제출되고, 침해법원이 당해특허가 무효가 될 것이리라 간주한다면, 침해법원은 침해소송을 중지하고 무효소송의 결과를 기다리게 된다. 당해 특허의 최종 폐지는 즉시 침해소송을 종결시킨다.

이것은 피고가 침해법원과 직결된 무효 논의를 불러 일으킬 수 있고, 침해법원이 침해소송물이나 소송상 당해 특허내 청구범위의 무효성에 관해서 결정을 해야 한다는 점이 미국 소송과정과 대비된다.

5. 기타 서브-컴비네이션의 형태로 인한 특허침해의 가능성과 판단방법

특허침해의 이러한 유형은 만일 대립물이 당해 특허내 청구범위의 1개 이상의 구성요소를 만족(대응)시킬 수 없을 때 발생할 수 있다. 당해 특허내 청구범위의 구성요소가 a, b, c로 작성되었다면, 대립물이 문언적으로 구성요소 a, b만을 사용했거나 균등물이며, 한편 구성요소 c는 완전히

없는 경우가 그 예이다.

상기의 특허침해의 유형은 유럽과 독일 특허에 관한 현행 법령에 따라서 근본적으로 가능하다. 이것은 연방대법원의 기계적인 보안장치 (Mechanische Befestigung-vorrichtung) 사건의 판결에 의하여 다시 한번 간접적이며 간단하게 확인되었다.

판결의 내용을 보면, 서브 컴비네이션의 보호를 인지하기 위한 선행 요구조건으로서 요구하는 것에 대해서는 아직 미결로 남는다고 하였음에도 불구하고, 서브컴비네이션의 형태로 이루어진 당해 특허의 침해는 원칙상 가능하다고 명확히 하였다.

그러나 법적 확신의 필요성에 관한 관점에서 연방대법원은 특별히 해석의 의정서에 대한 최근 판

결을 강조하였다. 이것은 특히 침해의 상기 유형은 만일 빠진 구성요소부분(상기 예에서 구성요소 c)가 당해 발명의 중요한 의미와 관계없을 때, 확인될 뿐이라는 것이다. 아직 연방대법원에서 이 문제에 대하여 실제적인 판결이 나타나진 않았지만, 당해 특허가 서브 컴비네이션의 형태로 보호받게 되는 것이 특허침해자에게 놀라운 일은 아니다. 만일 이것이 특허성을 확인하기 위해 특허 허여과정상 별 역할을 하지 못하거나, 이것이 단지 군더더기(불필요성)로 간주될 수 있거나, 또는 당해 특허의 과제를 해결하기 위해 명백히 불필요한 경우라면, 그러한 구성요소는 상기예의 적용이 배제될 것이다. **발특9803**

특허청 훈령 제244호(98. 2. 26)

공보발간업무 취급규정중 개정(안)

심판소와 항고심판소가 폐지되고 특허심판원이 설립(98. 3. 1)됨에 따른 산업체신권법의 개정으로 공보발간업무 취급규정을 다음과 같이 개정합니다.

특 허 청 장

- 다 음 -

제4조 제3항중 “거절불복 항고심판구일”을 “거절사정에 대한 심판구일”로 하고,
제6조중 “항고심판권”을 “심판장”으로 개정한다.

부 칙

이 규정은 1998. 3. 1부터 시행한다.