

工業所有權 相談解説

特許內容의 公知部分은 特許가 아니다.

問

請求範圍의 一部 公知部分을 사용하는 것도 特許權의 侵害가 됩니까? 特許權者는 特許請求範圍 中에 記載되어 있는 要件 個價에도 權利가 있다고 主張합니다. 特許請求範圍의 一部分을 사용하고 있는데 대하여 特許權의 침해라는 것입니다.

사용하고 있는 一部分은 特許出願 前부터 公知된 것입니다. 公知 사실이 權利侵害가 된다면 特許制度는 극히 不合理하다고 생각합니다.

答

特許權者 가운데는 特許請求範圍에 여러가지 要件을 써두면 그 要件하나 하나가 獨立해서 權利로 된다고 생각하는 사람이 있으나 特許法에서 생각하면 그것은 전혀 잘못입니다.

特許請求範圍는 特許法 第8條 4項에 의해 規定되어 있는 바 이를 特許法施行令 第2條에서 보면 「特許請求의 範圍의 記載에 있어서는 發明의 構成에 있어서는 아니되는 事項 中 保護를 받고자 하는 事項을 獨立特許請求의 範圍로서 記載하고 그 독립項을 技術的으로 限定하고 具體化하는 事項을 從屬特許請求의 範圍로서 記載한다.」고 되어 있습니다.

要約해서 설명하면 發明을 構成하는데 필요불가결한 要件만을 記載한다는 것입니다. 즉 特許가 되었을 때의 權利의 內容은 請求範圍 中 모든 要件을 포함한 것이며 各要件은 有機的으로 관련되어 있지 않으면 안됩니다. 따라서 청구범위 中의 要件을 제쳐놓고 생각한다는 것은 전혀 무의미한 것입니다.

이상과 같이 볼 때 特許權의 침해는 청구범위 中의 모든 要件을 사용함으로써 성립되며 뒤집어 말하면 請求範圍 中의 一部 要件을 사용하거나 또는 一部의 要件을 제쳐 놓고 나머지를 사용하는 것은 원칙적으로 特許權의 침해가 되지 않습니다.

그런데 特許權이 있을 경우에 그 特許의 出願日 이전에 公知된 것에 대해서는 權利가 미치지 않습니다. 그것은 심사를 생각하더라도 곧 알 수가 있는데 特許심사에서는 出願前에 公知된 것은 거절될 수밖에 없습니다.

特許權者가 자기의 權利는 出願前에 公知된 것에 까지 미친다고 主張한다면 그것은 理解하기 어려운 것으로서 자기 자신의 權利는 무효라고 주장하는 것과 다를 바가 없는 것입니다.

이와 같은 경우에 特許權者로부터 侵害라고 경고를 받았더라도 實施하고 있는 것이 그 特許의 出願日 이전에 公知된 것이라면 侵害 與否에 대해서 걱정할 필요조차 없으나 出願前에 公知된 것이라는 證據를 확보해 둘 필요가 있습니다. 그것은 特許권자가 訴訟를 제기하거나 할 경우에 즉시 特許청에 대하여 無効審判을 請求하거나 訴訟中에 裁判所에 대하여 公知事實을 立證하여야 하기 때문입니다. 事件中에 증거를 찾는 다거나 하면 어려운 입장에 빠질 염려가 있습니다.

新製品을 개발할 경우에는 반드시 무엇인가 기초가 있게 마련이므로 그 기초가 무엇이며 그 기초가 언제부터 어떻게 公知되어 있는가를 후에라도 明確히 알 수 있도록 준비해 두어야 한다는 것을 이미 念頭에 둘 필요가 있습니다.

辨理士 金 明 信