

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

아. 不完全 使用

特許의 實體의 保護 領域의 確定에 있어서 소위 改惡의인 實施形態 또는 改良의인 實施 形態를 쓰는 소위 不完全 利用의 取扱이 重要한 의미를 갖는 것은 西獨의 경우도 마찬가지이다. 不完全 使用은 特許의 의도하는 結果(效果)가 완전히 達成되고 있지 않은 점에 그 特色이 있다. 이 경우 侵害實施形態에 의해서 特許明細書로부터 당해 發明에 있어 本質적으로 重要한 것으로서 認定되는 과제가 實用上 현저하게 해결되고 있는 경우에는 特許侵害가 成立한다. 西獨의 경우 侵害實施形態가 다른 불필요한 結合을 가지고 있는가 아닌가(改惡的 實施 形態) 또는 當該 特許에 비하여 부가적인 利點을 가지고 있는가 아닌가(改良的 實施形態)는 特許侵害의 判斷에 있어 重要하지 않다. 따라서 當該 特許의 發明思想의 範圍 內에서의 改良은 特許侵害를 배제하지 않는다(GRUR 1977 P. 654 연방법원 Absetzwagen III 판결). 이에 대하여 侵害實施形態가 당해 특허발명이 의도하는 利點을 완전히 拋棄하고 있는 경우 또는 特許가 그 除去를 의도하고 있는 결함을 기꺼이 받아들이고 있는 경우에는 特許侵害는 存在하지 않는다는 것이 西獨 判例의 理論(GRUR 1982 P. 575 연방법원 Standtank 판결)인 동시에 현행 西獨特許法의 解釋論이기도 하다. 特許의 과제가 복수의 부분과제로서 構成되고 있는 경우에 위와같은 사안이 종종 발생한다. 이와 같은 경우에 있어서 西獨의 경우는 特許의 解釋方法에 의해 어떠한 과제가

가 당해발명의 本質的 課題로 간주될 것인가가 探索되지 않으면 안된다(이점은 All Element Rule이 適用되는 美國의 경우와 다르다).

불완전 사용에 의한 特許侵害의 形態로서는 동일적 태양, 均등적 태양 또는 部分保護의 侵害등이 存在한다.

(1) 동일적 태양에 있어서 特許侵害 즉, 特許請求範圍 項의 特徵의 모두가 文言대로 使用되고 있는 경우는 改良的 實施 태양으로서의 不完全 使用이 문제로되는 경우가 많다. 이 경우에 侵害實施形態가 特許의 解決原理를 의연히 사용하고 있는가 아닌가가 문제로 되는 것이고, 그것이 肯定되는 경우에는 당해 特許와의 관계에 있어서 發明的 改良이 存在하는 경우에도 特許侵害를 構成한다.

(2) 部分的保護의 侵害의 태양에 있어서 特許侵害의 경우에는 소위 改惡實施形態가 存在하는 경우가 많다. 왜냐하면 特許請求範圍가 넓게 定義된 경우는 별론으로 하고, 特許請求範圍의 개개의 特徵의 생략은 원칙적으로 課題解決의 改惡化에 連結되는 경우가 많기 때문이다.

(3) 均等的 태양에 있어서 特許侵害의 경우에는 改良的 또는 改惡的 實施形態의 양자의 경우가 존재한다. 侵害實施形態가 特許에 비해 보다 개량된 실시 형태인 경우에는 特徵의 均등적 사용의 경우와 特徵의 發明者的 使用 즉, 特許請求範圍 項의 개개의 特徵의 均등이 아닌 置換의 경우와는 구별되지 않으면 안된다. 왜냐하면 후자의 경우에는 特許侵害가 성립되지 않기 때문이다.

範圍 (5)

判例 중심



張 舜 鎬
(辯護士·辨理士)

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〉

5. 美國 特許法上의 特許의 實體的 保護領域

美國의 경우 크레임의 文言(The language of the claim)이 중시되고 크레임의 문언은 特許에 의해서 주어지는 배타적 權利의 尺度가 된다.

따라서 特許侵害는 크레임 문언의 解釋과 그 解釋된 크레임이 侵害 대상물이나 方法을 意味하는가가 문제로 된다.

크레임을 解釋함에 있어서 美國 法院은 用語의 문자 그대로의 意味뿐만 아니라 先行技術과 美國 特許商標廳(The Patent and Trademark Office)에서의 特許 取得의 記錄들을 考慮한다.

美國法院은 侵害與否를 判斷함에 있어서 傳統적인 2 原則의 도움을 받게 되는데 그 하나는 잘 알려진 均等論이며, 다른 하나는 出願記錄 禁反言이라고 번역되는 파일 래퍼 에스토펠(File wrapper estoppel)이다.

均等論에 의해서 侵害 對象物과 方法이 크레임의 문자 그대로의 意味에서 벗어나고 있는 경우에도 그것이 特許되고 있는 物 또는 方法과 실질적으로 同一한 結果(Substantially the same result)를 達成하기 위해, 실질적으로 동일한 方式(Substantially the same way)에 의해 동일한 作用(The same work)을 한다면 그것은 侵害로 된다.

파일 래퍼 에스토펠에 의해서, 特許權者는 特許商標廳에서 特許를 얻기위한 節次중에서 고의로 포기한 對象物을 均等論의 擴張에 의해 再取

得하는 것은 허용되지 않는다.

美國 特許侵害訴訟의 경우 侵害에 관련된 사실문제의 立證責任은 一般的으로 特許權者에게 있다.

가. 歷史的 發展

歷史적으로 美國特許法은 特許에 의해서 주어진 排他的 權利의 척도로서 크레임 문언의 重要性을 強調하는 方向으로 進行되어 왔다(Donald S.Chisum 著, "PATENTS" Vol.4(New York, 1986) p.18—2).

侵害의 問題는 피고의 裝置가 원고의 발명을 具現하고 있는가 하는 관점으로부터, 特許 크레임이 (公正하게 解釋해서)피고의 裝置를 의미(Read on)하는가로 變化되어 왔다.

그러나 美國 特許法上의 原則인 均等論과 파일 래퍼 에스토펠은 크레임 문언에 대한 重要性이 별로 강조되지 않을 때에 發展하기 시작해서 現在에도 크레임 解釋의 補助者로 存在하고 있다.

(1) 均等論(The Doctrine of Equivalents)

—워난스 대 덴미드(Winans v. Denmead)

1836年 改正法 前後의 美國 特許實務는 發明을 特許의 明細書로 說明하고, 그리고 一般的 用語—예컨대, 여기에 記述된 것과 동일한 (Substantially as herein described)등—에 의해 發明에 대한 特許請求를 하고 있었다.

한편, 特許侵害의 與否는 特許權者의 記述된 發明과 피고의 侵害裝置의 비교에 의해 決定되었다.

이러한 비교에 있어서 被告는 周知의 均等物 (Well known equivalents)의 置換에 의해서는 侵害를 免할 수 없었다.

위난스 대 덴미드(Winans v. Denmead, 1853) 事件은 美國에 있어서 크레임의 문자대로의 意味에 의한 解釋에 중대한 影響을 끼치고 있는 均等論을 使用한 最初의 判決이었다.

위난스의 特許는 석탄 運搬用 차량의 새로운 형태에 관한 것이었다. 위난스가 이것을 發明하기 이전의 車들은 바닥의 모양이 직사각형으로 되어 있었다.

위난스는 이러한 모형의 차는 석탄의 荷重을 고르게 받지 못하기 때문에 실질적인 補強이 요구되는 것을 감지하였다. 그는 석탄의 荷重을 고르게 하고 석탄을 하적하기 쉽게한 원추형의 車를 고안하였다. 그의 特許에서 위난스는 다음과 같이 크레임하고 있다.

“What I claim as my invention, and desire to secure by letters patent, is making the body of a car for the transportation of coal, etc., in the form of a frustum of a cone, substantially as herein described, hereby the force exerted by the weight of the load presses equally in all directions, and does not tend to change the form thereof, so that every part resists its equal proportion, and by which, also, the lower part is so reduced as to pass down within the truck frame and between the axles, to lower the center of gravity of the load without diminishing the capacity of the car as described.”

被告는 위난스 特許와 같은 원추대형(Cylindrical and conical)이 아니라 팔각추대형(Octagonal and pyramidal)모양의 輻도차를 만들었다. 侵害訴訟에서 證據는 被告의 차가 실질적으로 위난스 차의 모든 長點을 가지고 있는 것을 立證하고 있었다. 그러나 사실심법원 판사는 배심원에게 被告의 차는 각이져 있음에 반하여 特許 크레임은 원추대형을 요구하고 있기 때문에 侵害로 되지 않는다고 敎示하였다.

最高 法院에서 意見은 날카롭게 對立되었으나 결국 하급심 판결은 번복되었다.

多數의견으로서 Curtis 法官은 特許權者는 그가 特許請求할 수 있는 모든 것을 請求하였음을 이유로 그의 勝訴를 판결하면서 다음과 같이 판시하고 있다.

“特許權者는 그가 發明한 것 이상을 그의 권리에 포함할 수 없도록 制限되며, 發明의 形態를 具現하고 있는 것 중 다른 모든 형태는 排除되고 특정한 機械 形態에 制限되는 것은 의문이 없는 事實이지만, 만일 그것이 公正하게 해석하여, 달리 解釋될 수 있는 경우에는 위와같은 方法으로 크레임이 解釋되어서는 안되는 것이다. 이것은 다음의 2가지 理由때문이다.

첫째, 그는 그의 모든 發明을 防禦할 正當한 權利를 가지고 있으며 그가 그것을 願하였다고 解釋하는 것이 合理的이며

둘째, 公共의 權利가 아니라 發明者가 스스로 創作한 것은 發明者 自身만의 使用에 留保하는 것을 허용하여, 有用한 技術의 進歩를 促進하려는 美國의 憲法과 特許法의 理念에 따라 明細書는 넓게 解釋되어야 하기 때문이다.”

Curtis 法官은 원추를 문자대로 解釋하는 것은 合理的이 아니라는 것을 指摘하면서 다음과 같이 설시하고 있다.

“特許權者나 어떤 다른 建築家도 車를 완전히 圓形으로 만들지 못하였으며 앞으로도 만들지 못할 것이라고 해야 할 것이다. 실질적으로 眞圓(True circle)에서 벗어나는 일은 언제나 發生할 것이다. 侵害라고 하기 위해서는 車가 얼마나 眞圓에서 가까와야 할까. 원추형이거나 眞圓에서 약간 벗어나도 侵害라고 해야 할 것인가. 아니라면 어느정도이면 侵害가 되는 것일까. 우리가 判斷할 때, 오직 이 質問에 대하여 할 수 있는 대답은 特許權者가 發明한 것의 作用形態를 실질적으로 具現할 수 있을 정도로 眞圓에 가까와야 하고 그의 發明에 의해서 達成된 것과 같은 結果를 얻어야 한다는 것이다.”

이에 대하여 4名の 法官은 Taney 法官의 意見으로 다음과 같이 이에 反對하는 意見을 표시

하였다.

“原告는 그의 特許請求範圍를 圓錐形態의 使用에 限定하고 그의 明細書上에 다른 것에 대한 어떠한 暗示도 하지 않았다. 그는 그렇게 하도록 충고를 받았을지도 모른다. 그는 아마도 圓錐形이 아닌 다른 것에 權利를 主張함에 의해 特許의 有効性이 問題로 되는 것을 귀찮게 생각했을 것이다. 그가 그의 特許의 基礎를 버리고, 이제와서, 圓錐型의 車단이 可能하다고 생각한 利點을 實驗에 의해 發生시키는 것이 判명된, 모든 車의 배타적 使用을 要求할 수 있겠는가.

特許權者는 法에 의해 그가 그의 發明으로서 請求하는 것을 指摘(Point out)하고, 특정(Particularly specify)해야 한다. 發明 및 發明의 原理 그리고 記述된 物의 記述에 있어서, 충분성, 명료성, 정확성, 명확성, 특정성만이 國會의 要求와 國家의 必要를 充足하는 일일 것이다. 이 현명하고 有益한 國會法의 要求를 緩和하는 것은 해롭고, 가혹하고, 費用이 많이 드는 訴訟이나, 과대하고, 不公正한 主張과 귀찮은 要求를 만들어 내고, 努力에 有害할 것이다.”

위난스 事件의 원리는 機械發明이외의 分野에서는 同一하게 適用된 것 같지는 않다(Donald S.Chisum 著 前掲書 Vol. 4 p. 18—4)).

1869년의 Tyler v. Boston 事件의 경우 原告의 特許는 煤油와 광물 및 Earthy oils의 結合으로 構成된 合成物에 관한 것이었다. 그 合成物은 램프안에서 교체심지에 의해 연통없이 연기를 내지 않으며 타는 유동액을 만들었다. 크레임은 실질적으로 거기에 記述된 대로의 目的과 方法으로 煤油 油와 광물 또는 Earthy oils의 結合에 의해 生産되는 合成物에 대한 것이었다.

特許는 合成物質로서 同量의 生 煤油와 등유를 記述하고 있었다. 크레임은 또한 同量의 나프타가 등유에 대치될 수 있다고 표시하고 가장 이상적인 합성물을 생산하기 위해 필요한 煤油의 正確한 量은 實驗에 의해서 決定되어야 한다고 指摘하고 있었다.

被告는 72%의 나프타와 28%의 煤油로 구

성된 燃料油를 使用하였다. 專門家 證言에서 72%의 나프타는 28%의 등유와 실질적으로 동등하다는 것이 立證되었다. 사실심법원은 배심원에게 균등이 疑問임을 교시하였고, 判決은 被告의 승소로 되었다. 最高法院은 이를 確認하면서 다음과 같이 판시하였다.

“均等이라는 用語는 機械에 관하여 使用될 때는 어떤 正確한 意味를 갖는다. 그러나 오직 實驗에 의해서만 發見될 수 있는 溶液과 같은 화학작용과 관련하여 使用될 때는 오직 동등하게 좋다(Equally good)는 것을 意味할 뿐이다. 特許明細書가 나프타가 生原油를 대치할 수 있는 것을 暗示하고 있었으나 그 量에 대해서는 동등한 것 이외에 다른 比率를 기술하고 있지 않았다”.

(2) 均等論의 存續

1870년의 改正 特許法 後 美國 最高法院은 特許에 의해서 허여된 배타적 權利의 尺度로서 크레임의 문언을 보다 強調하였다. 크레임 문언의 고수는 公衆에게 明確하게 獨占權의 範圍를 결정할 수 있게 하였고, 美國 特許廳으로 하여금 發明의 특허성에 대한 仲裁者로서의 역할을 充實히 할 수 있게 하였다. 따라서 Burns v. Meyer (1879) 事件에서 法院은, “法院은 解釋에 의해서 特許廳이 認定하고 特許權者가 따르기로 약속한 크레임 用語의 公正한 解釋을 넘어서 크레임을 擴大해서는 안된다”고 警戒하였다.

그러나 이러한 크레임 문언의 강조에도 불구하고 위난스의 均等論은 解釋수단으로서 存續하였다. 나아가 法院은 이 原則을 발전시켜서 이 原則이 역으로도 作用할 수 있게 하였다. 즉, 크레임의 문자대로의 문언 範圍內에 있는 경우에도, 均等論에 의해 侵害가 主張된 裝置가 侵害의 責任을 면하거나 배제될 수 있게 된 것이다. 더 나아가 許容 可能한 均等物은 發明의 程度에 따라 다르며 發明에 의존한다는 解釋方法이 美國의 特許實務와 判例를 통해 認識되기 시작하였다. 그리하여 基本發明(Pioneer invention)은 均等の 範圍가 넓고, 상당한 정도의 Merit가 있

는 發明(Invention of merit)도 일정한 範圍에서 均等の 效力이 認定되나, 혼잡한 技術에 있어서의 發明(Invention in a crowded art)은 特許에 特許하여 記述된 것에 한하여 特許權의 效力이 미칠뿐인 것이다.

1950年の 그레이버 탱크 事件(Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co.)은 美國聯邦最高法院이 現代의 特許法에서 均等論의 役割을 確認한 著名한 事件으로서 美國 特許法에 관한 각종 著述과 判例에서 자주 引用되고 있다.

事件의 概要는 다음과 같다.

原告의 特許는 電氣溶接에 使用되는 溶劑(Flux)에 관한 것이었다. 이 事件에는 두가지 種類의 크레임이 관련되어 있었다. 한 種類의 크레임은 主要 成分을 珪酸鹽(Silicate)으로 기술하고 있었다. 다른 한 種類의 크레임은 成分을 알카리 土類金屬 珪酸鹽(Alkaline earth metal silicate)으로 記述하고 있었다. 原告는 溶劑로서 알카리 土類金屬 珪酸鹽인 마그네슘을 使用하였으며, 被告는 溶劑로서 망간을 使用하였는데, 이 망간은 珪酸鹽이기는 하나 알카리 土類金屬 珪酸鹽은 아니었다. 聯邦最高法院은 첫번째의 크레임(주요성분을 珪酸鹽으로 한 크레임)은 無効라고 판시하였다.

따라서 問題는 被告의 溶劑가 좁은 範圍로 한정된 크레임(成分을 알카리 土類金屬 珪酸鹽으로 한정된 크레임)을 侵害하는가가 問題로 되었다.

文字대로 하면, 망간은 알카리 土類金屬 珪酸鹽은 아니었다. 그러나 이 事件의 審理에서 專門家의 證言은 망간과 마그네슘이 溶劑로서 같은 目的으로 使用된다는 것을 立證하였다.

先行技術로서의 特許는 溶接溶劑로 망간이 사용됨을 表示하고 있었다. 被告는 어떤 獨立된 探究나 實驗도 없이 마그네슘을 망간으로 置換하였다.

最高法院은 被告의 溶劑가 特許된 溶劑와 均等物이라는 事實審 法院의 判決에 誤謬가 없다고 하면서 다음과 같이 判示한다.

“均等論의 適用을 위해 이 事件보다 더 適切한 事件은 없다. 先行技術의 公開는 망간 珪酸鹽이 溶接物로서 有用한 成分임을 명백히하였다. 溶接物에 관한 專門家는 망간이 特許된 溶劑의 구성에 있어서 마그네슘과 均等物로서 마그네슘을 代置할 수 있다는 것을 알고 있었으며, 그들의 見解는 化學文獻에 의해 確認되었다. Linconweid가 獨立의으로 調査하여 開發하였다는 어떤 說明이나 徵表가 없기 때문에 事實審 法院은 被訴된 溶劑는 實驗이나 發明의 結果가 아니라 模倣의 結果라는 것을 適切히 推論할 수 있었다. 侵害는 文字대로는 아니지만 文字대로의 侵害를 피하기 위한 變更은 단지 變更을 위한 變更일 뿐이었다.”

한편 그레이버 탱크 事件의 判決은 均等論과 관련하여 다음과 같이 판시한다.

“侵害하였다고 主張된 裝置나 合成物이 有効한 特許를 侵害하였느냐의 여부를 決定하기 위해서는 우선 크레임의 表現에 의존해야만 한다. 만일 侵害하였다고 主張된 物質이 크레임의 範圍內에 들어가면 侵害는 立證되는 것이고, 그리고 事件은 거기서 끝난다.”

그러나 法院이 文字 그대로의 複製가 아니고 하여 特許發明의 模倣을 허용하는 것은 特許承諾에 의한 保護를 공허하고 무용한 것으로만 들어 버릴 것이다. 公公然하고 直接的인 複製는 우둔하고 보기힘든 形態의 侵害이다. 다른 方法에 의한 侵害를 禁止하지 않는다면 發明者는 言語的 表現에 따라, 權利의 存否가 좌우될 것이며, 실질을 形式에 종속시키게 될 것이다.

그것은, 發明者로부터 그의 發明의 利益을 빼앗고, 特許 制度의 基本目的인 發明의 公開보다는 隱秘를 더 重하게 생각하게 할 것이다.

“均等論은 이러한 經驗에 대한 反應으로서 나온 것이다.

이 原理의 요체는 特許에 있어서, 사기적인 行爲를 해서는 안된다는 것이다. 이 原則은 基本 特許權者의 基本的인 發明을 위해서 作用할 뿐만 아니라, 새롭고 유용한 結果를 산출하는 기존의 알려진 要素의 結合으로 構成된, 이차적

인 發明을 한 者의 利益을 위해서도 作用한다.

물론, 均等の 範圍는 狀況에 따라서 다를 것이다. 이 原則의 진정한 實際는 언제나 特許權 者의 利益을 위해서만 適用되는 것은 아니며, 때로는 그에게 해로운 役割도 한다. 어떤 裝置가 特許된 物과 아주 달라서 特許와 同一내지 類似한 기능을 遂行하나, 실질적으로 다른 方式(Way)에 의함에도 불구하고, クレ임의 문자대로의 解釋範圍에 들어가는 경우, 均等論은 クレ임을 制限하기 위하여 또한 特許權者를 侵害訴訟에서 敗訴하게 하기 위하여 使用될 수 있게 된다. 均等論 發展의 初期에 있어서 이 原則은 機械 構成要素에 同一性있는 裝置에 관련되는 事件에만 適用되었다. 그러나 그 후 이 원리는 화학적 성분의 구성요소에 균등이 있는 경우에도 適用되게 되었다...

“균등을 構成하는 것은 特許의 文脈, 先行技術, 그리고 그 事件의 특정 狀況에 對應하여 결정되어야 한다. 특허법에 있어서 균등은 형식만에 구애되어서도 안되고 客지상태에서 고려되어야 할 절대적인 것도 아니다. 또한 그것은 모든 目的과 모든 관점에서의 완전한 동등을 要求하지 않는다.

均等を 결정함에 있어서 같은 것들이 서로 같지 않을 수도 있으며, 많은 目的에서 서로 다른 것들이 때로는 均 등이 되는 경우도 있다. 特許에서 使用되는 要素의 目的 및 다른 要素와 結合되었을 때 그것이 가지는 性質, 그것이 遂行하려고 하는 기능이 考慮되어야 한다.

중요한 要素는 당해 技術分野에 있어서 숙련된 자가 特許에 包含되지 않은 要素와 包含된 것의 置換 可能性을 알고 있었는가 하는 것이다.

(An important factor is whether person reasonably skilled in the art would have known of the interchangeability of an ingredient not contained in the patent with one that was.)

“均等の 發見은 事實 問題이다. 立證은 어떠한 方法으로도 可能하다. 專門家の 證言이나 그 分野에 숙달된 자의 證言을 통하여 하는 것도 可能하고, 문헌이나 논문을 包含하는 書類 또는 先行技術에 의해 公開되고 있음을 들어 立證하는 것도 可能하다.

다른 事實 問題의 爭點과 마찬가지로 최종 決定에는 결국 信賴性, 說得力, 그리고 證據價値의 均衡이 要求된다.” <계속>

(案) 特許·實用新案 出願公開

索引集(83~85年分)發刊 (內)

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| ★ 體 制 : 菊倍版 | ★ 面 數 : 4,460面 |
| ★ 紙 質 : 內紙(미색모조·80g), 表紙(하드카바) | ★ 總收錄件數 : 51,906件 |
| ★ 印 刷 : 內紙(청타마스타), 表紙(금박) | ★ 價 格 : 1帙當(3卷)회 원 200,000원 |
| ★ 製 本 : 양 장 | 비회원 220,000원 |
- ※ 자세한 것은 本會 公報普及課(577-1077~8)나 資料販賣센터(568-8263, 8267)로 問議바랍니다

零細發明家を 돕습니다

大韓辨理士會에서는 국민자가 發明·考案을 하여 이를 出願하고자 할 때 당회소속 辨理士가 무보수로 受任하여 모든 節次를 수행해드리고 있습니다.

국민자 發明家 여러분께서는 大韓辨理士會를 많이 利用하시기 바랍니다.

- 구비서류 : ① 邑·面·洞長이 發行하는 영세생활보호대상자 증명 2통
② 發明 考案의 要旨說明書 2통(도면 포함)

※ 자세한 사항은 大韓辨理士會(552-0382~5)로 問議바랍니다