

特許權 侵害와 特許發明의 保護

主要 判例를 중심으로 살펴 본 特許의 保護

다. 均等論

(1) 均等論과 解釋論

侵害態樣이 特許發明의 構成要件을 變更하는 形態로 構成되고 있는 경우 均 등이 問題된다. 이 均等論의 의미에 대해서는 各國에서 끊임없이 論議되고 있으나 아직 定說은 없다.

예컨대 特許請求의 範圍의 解釋論과의 關係에 있어서 均等론은 그 한 方法이라고 하는 說과 解釋論의 範圍外에 있다는 說이 있고, 우리 特許法의 解釋論으로는 適用될 여지가 없으나, 日本 特許法 第70條의 解釋과 관련하여 日本에서는 均等技術은 特許發明의 技術的範圍에 包含된다고 하는 說과 技術的範圍에 속하지는 않으나 保護範圍에 속한다고 說明하는 說이 있다. 解釋論과 均等論과의 關係를 살펴건대, 먼저 保護範圍에 관한 規定을 보면, 法은 特許發明의 保護範圍는 明細書의 特許請求의 範圍에 기재된 事項으로 한다(第57條)고 規定하고 있다. 이 規定은 위에서 본 바와 같이 明세서의 다른 部分에서 開示되고 있어도, 特許請求의 範圍에서 特許請求(클레임)의 內容으로서 열거되고 있지 않은 技術의 思想은 特許發明의 內容으로 認定되지 않는 것을 명확히 한 것이나 그 취지에 대해서는 說이 나뉘어질 수 있다. 우선 위 規定을 特許發明의 保護範圍는 特許請求의 範圍만에 의해서 정해지지 않으면 안된다고 하는 취지로 解釋하지 않으면 안된다는 것으로 보는 說도 있을 수 있고, 이 說에 의하면 特許請求의 範圍의 文理解釋에 의해 技術的範圍이 정해지지 않으면 안되며, 明세서 中の 發明의 상세한 說明이나 첨부 도면에 어떠한 기제가 있다고 하여도 이것을 창작하여 技術적 범위를 결정하는 것은

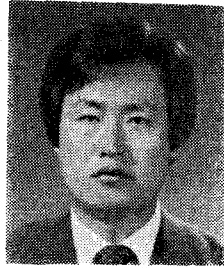
허용되지 않고, 더구나 均等론은 認定할 여지는 없다. 그러나 이러한 解釋方法은 타당하다고 할 수 없으며, 위에서 본 바와 같이 特許法 第57조에서 規定하는 것으로 解釋해야 할 것이다.

이러한 保護範圍 解釋論(이하 “實質 解釋論”이라고 한다)에 의하면, 特許 請求의 範圍는 엄격한 文理解釋에 의한 것은 아니고, 보다 실질적으로 解釋함에 의해 明세서의 다른 기제로 부터 特許 請求의 範圍의 형식적인 문언과 달리 해석되는 경우가 있게 된다.

그런데 日本에서는 特許 請求의 範圍의 文언에 形式的으로 包含되지 않으나 技術的 範圍(抽象的 保護範圍)에 包含되는 것으로 解釋되는 境遇는 均等技術이라 하여, 이것을 均等論이라고 부르는 立場이 있다. 그러나 이와 같은 의미에 있어서의 均等論(일용 “解釋의 均等論”이라고도 칭한다)은 均等論이라고 부를 價値가 없다. 왜냐하면 이것은 特許 請求의 範圍의 實質的 解釋論 그것에 지나지 않기 때문이다. 均等論은 特許發明의 一部를 充足하지 않는 것에 대해서 具體的 保護範圍가 미치는 것을 긍정하는 데에 의미가 있는 것이고, 그 때문에 構成要件과의 置換 可能性과 自明性을 問題로 하는 것이다. 그런데 실질적 해석론에 의하면 發明의 查된 構成要件은 明세서의 전체를 창작하여 解釋되는 것에 의해 限定되는 것이고, 解釋論의 均等論은 그 保護範圍를 전혀 擴張하는 것이 아니기 때문이다. 예를들어 말하면 본래의 의미에서의 均等論은 發明의 構成要件이 A인 境遇, A'까지 그 技術的 範圍가 미치는 것을 認定하는 思考方法임에 대하여 解釋論의 均等論은 特許 請求의 範圍에 A라고 하는 기제가 있어도, 明세서 전체를 창작하면 이것은 A'라고 하는 構成要件(이것이 실질적인 構成要件이다. 이에 대하여 特許請求의 範圍에 기재된 A는 소위 외관

範圍(12)

範圍중심



張 舜 鎬

〈辯護士·辨理士〉

상의 構成要件이다.)이라 解釋할 수 있다 라는 思考方法인 것이다. 이와 같은 解釋論 自體는 명세서 全體의 解釋 태도로서는 當然한 것에 지나지 않고, 다만 그 限界에 광협의 차이가 있음에 지나지 않는다. 따라서 實質의 解釋論에 따르되 본래의 의미에서의 均等論을 認定하는 立場(위의 예에서 말하던, 特許 請求의 範圍의 기재는 A이나, 發明의 構成要件은 A'이고, 그 技術의 範圍는 A"에 까지 미치는 것을 인정하는 사고 방법)과 이것을 인정하지 않는 立場이 있을 수 있다. 다만 後者의 立場도 解釋의 폭을 넓게 인정하면 실질적으로 均等論을 인정하는 것과 다름이 없게 된다.

위에서 論한 바를 예를들여 說明하여 보자. ABC DE라고 하는 구성요건으로 되어 있는 特許를 侵害한 경우에 侵害態樣이 構成要件 ACE를 충족하고 있으나 構成要件 B中 例컨대 「벨트에 의한 회전을 크랭크 軸에 傳達하고」라고 하는 部分에 대하여 侵害態樣은 회전전달 手段으로서 벨트를 사용하지 않고 톱니바퀴를 使用하고 있고, 또 構成要件 D중 「斷面 圓形의 파이프」라고 하는 部分은 侵害物이 斷面 橢圓形의 파이프를 使用하고 있다고 가정하고 說明하여 보자. 우선 文理解釋論에 의하면 特許請求의 範圍에 「벨트」 「원형」이라는 기재가 있으면 이것은 문자대로 해석하지 않으면 안되고, 당연히 「톱니바퀴」나 「타원형」은 抽象的 保護範圍에 包含되지 않는 것으로 된다. 이에 대하여 實質的 解釋論에 의하면 特許請求의 範圍의 기재에 「벨트」 「圓形」이라고 하는 기재가 있어도 반드시 엄격히 문언에 한정하지 않고, 發明의 상세한 說明등을 창작하여 위 기재의 바른 의미를 解釋하려고 한다. 따라서 명세서의 써어진 形態에 따르서는 위의 「圓形」에는 「橢圓形」이 포함되는 것으로 해석되고, 實質 構成要件은 「타원형」등으로 되는 경우도 있을 수 있다.

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 及 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號〉

그러나 解釋論인 以上 여기에는 限界가 있다. 특히 特許請求範圍가 多義인 解釋의 여지가 없이 명확한 문언으로 기재되고 있는 경우에는 解釋으로 補充할 수 있는 輻도 좁다고 할 수 밖에 없다. 예컨대 청구범위 상에 「벨트」라고 하는 文言을 記載한 경우 「벨트」라고 하는 文言은 극히 具體적이고 명확하기 때문에 이것에 「톱니바퀴」를 포함하는 상위개념인 「회전전달 수단」으로 解釋하는 것은 特別한 事情이 없는 한 있을 수 없는 일일 것이다. 왜냐하면 圓形을 緩和해서 解釋하면 橢圓形이 됨에 반하여 「벨트」는 이를 完만히 解釋하여 도 톱니바퀴까지를 包含하는 「회전전달 수단」으로는 解釋되지 않기 때문이다. 이것은 「벨트」와 「회전전달 수단」이 상위 개념과 하위개념이라고 하는 레벨이 다른 개념인데 따르는 限界라고 말할 수 있는 것이다. 실질 解釋論이 特許法 第57條의 解釋을 위한 解釋論인 한 특허청구범위에 「벨트」라고 기재되어 있음에도 불구하고 「톱니바퀴」로 되어 있는 것도 技術的 範圍에 包含된다고 하는 것은 원칙적으로 불가능하고 이것을 認定하기 위해서는 解釋論을 떠나 다시 均等論을 認定할 것인가 檢討되어야 할 것으로 보여진다. 그러나 解釋의 輻을 아주 넓게 認定하여 특허청구범위의 文言에 거의 구애됨이 없이 出願人의 의도를 推測하여 예컨대, 「벨트」라고 기재되어 있어도 出願人의 의도한 것은 「벨트」에 의해서 代表되는 「회전전달 수단」이라고 解釋하는 것도 반드시 불가능하지는 않을 것이다. 그러나 이와 같은 立場은 「解釋論」의 이름을 차용할 뿐인 것으로 實質적으로는 均等論을 증정하는 것이라고 해야 할 것이다.

(2) 均等論의 根據

(가) 형식적으로는 特許請求範圍에 기재되고 있지

않아도 當業者(당해 발명이 속하는 技術分野에서 통상의 知識을 가진 者)가 明細書를 보면 당연히 相到할 수 있는(後述하는 置換 自명한 것) 것은 실질적으로는 同一한 技術의 思想에 속하는 것으로 생각하여도 좋고, 또 명세서에 기재되어 있는 것과 同視하여도 좋기 때문에 이를 保護範圍에 포함하여도 제3자에게 불측의 損害를 주는 바도 없다. 法的 安定성을 해치게 되지도 않는다.

(나) 形式的으로는 特許 請求의 範圍에 포함되지 않아도 실질적으로는 當該發明과 同一한 技術의 思想에 포함된다고 認定되는 것은 當該發明의 保護範圍에 속한다고 하지 않으면 權利者의 保護에 충분하지 않다. 이에 대하여 명세서에 기재된 發明(知的 創作)을 기함이 없이도 形式的으로 特許 請求의 範圍에 포함되지 않기 때문에 그 實施가 자유로울 수 있다고 하면, 실질적으로는 他人의 技術을 模倣하였을 뿐인 者가 特許權에 의한 제약을 받음이 없이 방치되는 結果로 된다. 이것은 正義와 公平의 觀念에 반한다.

(다) 出願인이 發明을 明細書에 表現함에 있어서, 모든 模倣을 완전히 防止할 수 있도록 완전 무결의 特許 請求의 範圍를 기재하는 것은 實際上 반드시 容易하지 않다. 이에 대하여 他人의 明細書상의 不備에 편승하여 그 構成 要件의 一部를 當業者이던 누구도 상도할 수 있을 정도로 개변하는 하는 것은 극히 容易하기 때문에 여기에 자유로운 實施를 認定하면 사실상 特許發明의 특점권이 공허하게 된다.

(3) 均等論에 관한 判例

위에서 본 바와 같이 美國이나 獨逸의 判例에서는 均等物, 均等方法 으로서 클레임의 文言을 벗어나는 것에 侵害를 인정한 實際의 例가 많고, 유럽의 다른 나라들도 均等に 의한 侵害를 거의 抵抗없이 輸入하고 있다(歐洲 特許條約 參照).

日本の 境遇 均等論에 대해서 정면에서 논란 최고 재판소의 判例는 아직 存在하지 않는다. 하급심에는 均等の 主張이 행하여진 境遇 결론으로서 法院이 이것을 인정하지 않은 사례는 일일이 열거할 수 없을 정도로 많으나, 均等論 그 自體를 정면에서 不正한 判例는 없고 모두 均等論 自體는 일응 肯定的인 뒤에 當該事件에 대해서는 均等 技術이라고는 인정되지 않는다고 한 것이 대부분이다. 그 중 中等문의 根據 要件등에 대해서 상세히 판시한 것으로 알려지고 있는 것으로 대판지판 昭 42年 10月 24日(폴리에스테일 事件)이

있다. 이에 대하여 均等の 主張을 인정하여 侵害를 인정한 判例는 비교적 소수이다. 대판지판 昭 49年 7月 30日(염산 메크로 펠레키세트 事件, 대판고판 昭 52年 4月 27日)에 의해 均等이 부정되고 취소 되었다, 동 昭 44年 4月 2日(후아스나 事件 대판고판 昭 47年 6月 26日)에 의해 均等이 부정되었다, 동경고판 昭 57年 5月 20日(液體濾過機事件), 旭川地判 昭 58年 3月 24日(樹皮事件, 札幌高判 昭 59年 12月 25日)에 의해 지지되었다 등이 있다. 日本의 法院은 均等を 肯定하고 侵害를 인정한 것은 거의 없으나 均等論 自體는 肯定하고 있다. 學說上으로도 대개 均等論의 認定에 贊成하고 있으나 一部에서는 均等論을 否定하는 說도 유력하다.

한편 우리나라의 경우 대법원의 判例가 明示의으로 均等論을 肯定하고 있다. 均等を 肯定한 대법원의 判결을 몇개 例로 들어 본다. 먼저 1986.3.25. 85. 후 133判決은 本件 考案과 (가)호는 그 技術의 構成에는 미차가 있으나 그 作用效果는 兩者同一하다고 認定되고 상기와 같은 技術의 構成의 미차는 단순한 構造變更에 상당하는 均等物 내지는 均等手段의 置換에 불과한 것이라고 인정된다. 그러므로 本件 考案과 (가)호는 考案의 同一性 범주를 벗어날 수 없는 것이라고 판시하고 있는 바, 기록에 비추어 살펴보면 이에 이르는 원심의 審理過程과 그 事實確定 및 判斷에 소론 심리미진과 법리오해 또는 이유불비 내지 이유모순 등의 위법사유 있음을 밝힐 수 없다"고 하여 均等論에 의한 侵害를 인정하고 있다. 그 밖에 대법원 判決은 公知技術에 대한 均等物의 추가나 均等材料의 變化 또는 均等物의 置換은 特許를 받을 수 없다고 하여 다음과 같이 판시한다. 즉 "強한 옷칠을 塗布한다는 데 있어 이 事件 出願은 從來의 油性染料과 光明丹으로 保護幕을 形成한 것을 옷칠로서 대신하는 것에 그 要旨가 있으나 옷칠은 油性染料나 光明丹과 같이 染料의 일종 으로서 金屬 木材等 表面에 도포하여 그 表面을 保護하는 것이므로 染料과 光明丹의 保護幕 대신 옷칠로서 表面을 保護하는 것은 單純한 均等 材料의 變化에 불과하는 것으로서, 本願에 속하는 技術分野에서 통상의 知識을 가진 者는 先行技術로부터 극히 용이하게 發明할 수 있는 程度의 것으로 認定되므로 特許法 第6條 第2項에 該當되어 特許를 받을 수 없는 것이라 하여, 이 事件 特許出願을 拒絶한 原査定을 維持하고 있는 바, 記錄을 對照하던 原審의 위와 같은 判斷措置는 소론과 같은 法理誤解나 判斷遺脫, 理由不備, 審理未

盡等の違法事由를 찾아 볼 수 없으므로 論旨는 이유 없다”(1978.12.26. 76후 8) 고한 것과 “本件發明에서 共浸劑로서 食鹽酸을 使用하는데 대하여 甲第2號 證과 같은 第3號證에서는 黃酸 알미늄을 사용한다는 것으로서 食鹽酸과 黃酸알미늄은 共浸劑로서, 단순히 均等物의 置換에 지나지 않는다고 할 것이다”(1977. 9.28.선고, 75후 19)라고 한 것이 그것이다.

(4) 均等の 要件

(가) 置換 可能性(作用 效果의 同一性)

어떤 것(物 또는 方法)이 特許 發明과 均等이기 위해서는 當該 發明의 構成要件의 一部와 다르나 이것과 置換하여도 當該發明의 目的을 達成할 수 있고, 동일 作用效果를 發揮하는 構成을 갖는 것이 필요하다. 이것이 置換 可能性의 要件이다. 作用效果의 同一性을 어떻게 理解하는 가는 어려운 問題이다. 엄격히 말하면, 構成은 다르나 作用效果는 同一하다고 하는 것은 있을 수 없다. 예컨대 “벨트”와 “톱니바퀴”는 회전을 傳達한다고 하는 점에 있어서는 作用效果가 類似하나, 전혀 同一하다고는 할수 없다. 이것은 回轉 傳達 手段으로서 벨트만이 使用되는 機械가 있는 반면에 톱니바퀴만이 使用되는 기도도 있는 것을 생각하면 분명하다. 더구나 回轉 傳達이외의 作用效果에 있어서는 당연히 차이가 있다. 따라서 均等論을 肯定하는 立場에서는 그 要件으로서의 作用效果의 同一性은 當該 特許發明의 目的을 達成하기 위한 特有의 作用效果에 있어서 同一인 것을 의미한다고 說明한다.

(나) 置換 容易性

侵害物 또는 方法이 特許發明과 均等하다고 하기 위해서는 前記 의미에 있어서의 置換 可能性이 있을 뿐만 아니라, 그것을 出願時에 있어서 當業者가 당연히 알 수 있을 것을 요한다. 이것이 置換 自明性의 要件이다. 置換이 자명함에 의해 明細書에는 直接 그것이 기재되고 있지 않아도, 그 것과 동시하는 것이 可能하게 된다. 이에 대하여 置換이 自명한 것이 要件이 아니라 出願時에 當業者가 置換이 可能한 것을 容易하게 推考할 수 있는 것(置換 容易性, 推考 容易性, 認識 可能性등으로 불리워 진다)이 要件이라고 하는 說이 있다.

위 두가지 說은 概念上 상당히 다르다고 할 수 있다. “自明”은 當業者가 “推考”를 요함이 없이 당연히 알 수 있는 것을 의미하기 때문에 實用新案法 第5條 第2項의 “극히 容易하게 考案할 수 있는”이라는 表現 보다는

오리려 엄격함에 대하여 “推考容易”는 위 表現과의 대비상 實用新案 登錄要件을 充足하는 程度의 知的活動을 要하는 것으로 되기 때문이다. 따라서, 置換容易性으로 족하다고 하는 說은 均등의 範圍를 보다 넓게 인정하는 思考方法이라고 할 수 있다. 그러나 均等の 要件으로서의 推考 容易性을 “當業者라면 당연히 추측할 수 있다고 解釋하는 程度의 推考 容易性이 아니면 안된다” (대판지판 昭 55년 10월 31일)고 解釋하면, 置換可能性과의 사이에는 본질적인 차이는 없고, 단지 용어의 問題에 지나지 않게 된다(위 判例는 實際로 均等の 要件을 “置換 自明性(推考 容易性)”이라고 表現하고 있고, 兩者를 同一視하고 있다).

(다) 其他 要件

其他 要件으로서 日本에서는 均等으로 되는 技術이 진체로서 特許發明과 技術의 思想을 同一로 하고 있는 것을 필요로 한다고 說明하는 見解가 있다. 이에 대하여 (가)(나)의 要件이 구비되면, 당연히 技術의 思想은 同一하다고 評價되는 것으로 된다고 하여, 위 要件을 考慮할 필요가 없다고 하는 見解도 있다. 技術의 思想이 同一하다고 評價되는가, 아닌가는 확실히 均等이라고 인정되는가 아닌가의 결론 그것이기 때문에, 그 결론에 到達하기 위한 要件으로서 技術의 思想의 同一性을 열거하는 것은 물음에 물음으로 답하는 것과 같은 것이라 할 것이다.

또 다른 要件으로서 構成要件 중 發明의 本質的 特徵에 관한 부분에 대해서는 均等を 인정해서는 안되기 때문에 非本質的 部分에 대한 置換技術인 것을 要件으로 하는 見解가 있다. 이에 대하여, 本質的 部分과 非本質的 部分을 구별해서는 안된다고 하는 見解도 있다. 構成要件 중에 本質的인 것과 非本質的인 것이 있는 것을 인정해서는 안되기 때문에 후설이 正當하다고 생각된다.

第4章. 特許侵害에 대한 對策

特許權을 侵害당한 경우 一般의으로는 먼저 侵害者에 대하여 경고장을 보내고 가처분 또는 本案 訴訟으로서 侵害의 中止, 사죄광고 侵害豫防에 필요한 措置 등을 청구하고 損害賠償請求를 提起하며 특히 우리나라의 경우는 이러한 諸訴訟에 앞서 特許廳에 權利範圍確認審判을 請求하는 것이 普通이다. 이러한 訴訟과 審判에 관해서도 많은 문제점이 내포되어 있는 것으로 생각되나 필자의 事情과 紙面關係로 자세한 內容은 다음기회로 미루기로 한다. (※)