

# 侵害事件과 明細書의 役割(1)

## 民·刑事件 側 에서의 明細書 役割 中心



金 永 吉

〈辨 理 士〉

### 目 次

#### I. 머릿말

- 1) 特許侵害의 意義
- 2) 侵害成立의 要件
- 3) 侵害의 法的 效果

#### II. 侵害事件에서의 明細書의 役割

- 1) 書細書의 意義와 作成要領
- 2) 請求範圍의 機能

#### III. 大法院 判例

- 1) 特許發明의 技術的 範圍判斷의 適法性
- 2) 特許發明의 技術的 範圍는 明細書를 一體로 하여 判斷
- 3) 公知·公用事由와 特許發明 明細書의 效力範圍

#### IV. 맺는 말

〈고디은 이번號, 명조는 다음號〉

### I. 머릿말

工業所有權은 사람의 精神的, 創造的 活動에 의하여 生産된 無形의 知的財産을 그 對象으로 하고, 이것을 保護하는 것을 目的으로 하고 있다. 따라서 工業所有權과 第1次的으로 關聯을 갖게되는 것은 權利의 對象이 되는 無形의 財産을 生産하는 사람이며 또한 이것을 利用하여 經

濟活動을 營爲하고자 하는 사람인 것이다.

근자의 社會生活은 複雜한 形態로 相互利害關係가 錯雜하게 關聯되고 있어서 企業이 日常業務를 通常의 方法으로 遂行하는 過程에서 조차 각종 法律 問題에 부딪치게 된다.

企業運營者는 함부로 法的인 紛爭에 말려드는 것도 難處한 일이지만, 그렇다고 一方的으로 讓步만하여 權利를 잃어버리는 것은 더욱 있을 수 없는 것이다. 特許權, 實用新案權은 權利者에 對하여 獨占的·排他的인 實施權을 賦與하기 때문에 他人이 當該技術을 模倣하는 것은 禁止되고 있다. 이와 같은 作用에 의하여 特許權 등을 保有하는 企業은 多大한 利得을 누릴 수 있으며 當該特許權의 存在가 企業의 存立基盤을 支持하는 支柱 役割을 하는 境遇도 허다한 것이다.

工業所有權에 關聯된 紛爭, 即 法律問題는 普通은 民事法 내지 行政法 領域에 屬한다. 그러나 工業所有權 犯罪가 現實社會에 있어서 적지 않게 많은 발생을 招來하고 있는 實情인 것이다. 그러므로 工業所有權 侵害問題에 있어 民事 事件 뿐만 아니라 刑事 事件으로 處理될 것을 企求하는 事例의 頻度도 暫增하고 있다.

特許侵害訴訟은 出願系訴訟과 侵害系訴訟으로 大別할 수 있고, 이것을 民事的인 側面과 刑事的인 側面에서 特許明細書가 擔當하는 役割을 考察하기로 한다.

## 1) 特許侵害의 意義

工業所有權은 一般私法上의 權利中, 工業所有權과 같은 性質을 갖는 支配的, 用益的 權利가 모두 有體物을 對象으로 하기 때문에 그 個個의 權利內容을 抽象的·一般的으로 또한 具體的 權利의 確定이 容易한 것인데 對하여, 工業所有權의 對象은 知的產物인 無體財產이어서 그 權利內容을 法規로써 一般化할 수 없을 뿐더러 具體的인 權利의 確定은 工業所有權 實務中 가장 어려운 業務에 該當한다.

特許權者, 實用新案權者는 業으로써 特許發明 또는 登錄實用新案의 實施權을 獨占한다(特許法 第45條 第1項 實用新案法 11條 1項) 即, 特許權者等은 當該特許等의 技術的 範圍에 속하는 行爲를 獨占的·排他的으로 實施할 수 있다. 이와 같이 特許權者 等에 의한 特許權의 實施面에서 보 是 特許權等의 效力을 特許權者의 積極的效力이라고 하는데 對하여, 特許權者가 他人에 對하여 어떠한 行爲를 禁止할 수 있다는 면에서보는 特許權等의 效力을 特許權等의 消極的 效力이라고 한다. 即, 當該 特許權等의 技術的 範圍에 屬하는 實施行爲는 本來的인 侵害行爲로서 禁止되고 있음은 勿論이다. 그러나 消極的 效力은 이에 머물지 않고 侵害의 豫備的, 幫助的인 一定의 行爲에도 미치게 되는 것이다. 즉 特許法 第155條 實用新案法 第29條에 의한 特許法 準用規定에 의하여 一定의 豫備的 行爲는 侵害로 看做되고 이를 間接侵害라고 한다.

## 2) 侵害의 成立要件

### 本來的 侵害

特許權等의 技術的 範圍에 屬하는 行爲를 實施하는 것은 本來的 侵害行爲에 該當되어 禁止되고 있지만 侵害의 成立要件은 ① 他人의 實施行爲가 存在할 것 ② 他人의 實施行爲가 當該 特許權等의 技術的 範圍에 속할 것 ③ 他人의 行爲가 違法이어야할 것 等이다.

이 각 要件에 對하여 具體的으로 詳述하면 다

음과 같다.

### 他人의 實施行爲의 存在

特許權의 境遇 다음에서와 같은 行爲가 該當한다(特許法 第45條).

가. 物의 特許發明에 對하여서는 業으로써 그 物件을 生産, 使用, 販賣, 輸入 또는 擴布하는 行爲

나. 方法의 特許發明에 對하여서는 業으로써 그 方法을 使用하거나 그 方法에 의하여 生産된 物件의 使用, 販賣, 輸入 또는 擴布하는 行爲

다. 實用新案權의 境遇는 그 登錄實用新案의 物件을 業으로써 生産·使用, 販賣, 輸入 또는 擴布하는 行爲(實 11條 2項), 여기에 있어 擴布하는 行爲는 展示, 宣傳, 貸與, 配布 및 撒布하는 行爲等을 指稱하는 것이다.

### 實施行爲가 技術的 範圍에 屬할 것

即, 他人의 實施行爲가 當該 特許權等의 技術的 範圍에 屬하는 境遇에 侵害가 成立된다.

大槪의 경우 特許侵害訴訟에서 最大의 爭點은 이 要件의 存在與否에 있다 하여도 過言은 아니다. 本論의 中心課題도 이 點에 對하여 重點을 두고 技術的範圍 決定의 一般的基準, 決定의 方法, 公知事項이 技術的 範圍에 미치는 影響, 均等등의 問題에 對하여 詳述하고자 한다.

### (가) 技術的 範圍決定의 基準

技術的 範圍는 出願書에 添付된 明細書中의 「特許請求의 範圍」의 記載에 基準하여 定하여야 한다(特許法 第8條第4項, 同 第57條 特許法施行令 第2條, 實用新案法 第8條第4項, 同法 第29條의 特許法準用規定 및 同施行令 第2條).

「特許請求의 範圍」라 함은 原則的으로 明細書中의 「發明의 詳細한 說明」의 項에서 記載된 發明의 構成에 있어 必須不可缺한 事項(이것을 必須要件이라고 한다)만을 記載하여야 하기 때문에 이것을 技術的 範圍를 定하는 基準으로 하는 것이다.

但, 上記 「請求의 範圍」의 記載를 解釋하는데 있어서는 他의 事項도 參酌하는 것으로 되어 있음이 判例의 態度인 것이다. 明細書의 他部分에 記載, 圖面 發明의 目的, 性質, 出願經過에 있

어서 提示된 出願人의 意圖, 審査官의 見解, 出願人과 審査官의 應答經過, 出願人이 한 後願의 技術, 公知事項等이 參酌되는 것이 外國에 있어서의 實情인 것이다.

그리고 上記 特許請求의 範圍 記載事項이 明確하여 記載內容에 의하여 發明의 內容을 正確하게 把握할 수 있는 境遇에는 그 請求範圍에 記載되지 아니한 事項은 假使 發明의 詳細한 說明에 記載된 것이라 하여도 그것을 添加하는 것은 不可한 것이다.

(나) 技術的 範圍決定의 方法

優先하여 明細書의 特許請求의 範圍의 記載를 몇개의 要件으로 分解하여 그 結果 當該 特許權의 構成을 파악한 다음에 侵害行爲라고 看做되는 物件 또는 方法(이것을 通常의으로 (가)號物件, (가)號方法이라고 말한다)을 몇개의 要件으로 分解한다. 그 結果 각각의 構成을 含有하는 것이라고 한다. 特許權等의 構成과 (가)號 物件 및 方法의 構成을 對比하여 同一하지만, 일부의 差異가 있음이 發見되는 境遇에는 參酌事項을 고려하여 請求의 範圍를 解釋한 結果 均等 등의 概念에 부합된다면 (가)號 物件 및 方法은 當該 特許權等의 技術的 範圍에 屬한다고 보는 것이다.

違 法 性

他人의 實施行爲가 當該特許權等의 技術的 範圍에 屬한다 하여도 行爲者가 實施하는데 對하여 正當한 權原을 가지는 等의 一定의 境遇에는 侵害는 成立되지 아니한다.

但, 그 立證責任은 適法行爲임을 主張하는 者가 負擔한다.

違法성이 없는 境遇는

① 先使用에 의한 通常實施權(特 47條, 實 29條 準用規定)의 存在 ② 職務發明에 의한 通常實施權의 存在(特 17條1項, 實 29條) ③ 權利者의 許諾에 의한 實施權의 存在 ④ 實施行爲가 試驗 또는 研究를 하기 爲한 것일 境遇 國內를 通過하는데 不過한 運輸用 機械·機構 또는 그 裝置, 特許出願 當時부터 國內에 있었던 物件(特 第46條 1項, 實 29條).

輸出物資에 對한 特例

輸出許可 또는 承認을 받고 輸出貨物을 船積하기 爲하여 輸出通關 免許申告를 한 貨物에 對하여는 特許權 侵害를 理由로 假處分·假押留 또는 假押留 命令을 申請할 수 없다(特 第46條2項)라고 規定되어 이는 國家의 輸出振興을 爲한 特例措置라고 한다.

間接侵害

本來的 侵害라고는 할수 없는 一定의 豫備의 行爲가 侵害로 看做된다. 이를 間接侵害라고 하며 그 要件은 ① 다음의 (가) 또는 (나)의 行爲의 存在 ② 違法性의 存在인 것이다.

(가) 特許權의 境遇(特 第64條)

(a) 特許가 物件의 發明에 관한 것일 때에는 그 物件의 生産에만 使用하는 物件을 業으로 生産·販賣·使用·輸入 또는 擴布하는 行爲(1號)

(b) 特許가 方法의 發明에 관한 것일 때에는 그 方法의 實施에만 使用하는 物件을 業으로 生産·販賣·輸入 또는 擴布하는 行爲(2號)

(나) 登錄實用新案의 境遇(實 12條)

登錄實用新案에 關聯한 物件의 生産에만 使用하는 物件을 業으로 하며 生産·使用·販賣·輸入 또는 擴布하는 行爲

3) 侵害의 法的效果

特許權 等의 侵害行爲가 있을 境遇 ① 禁止請求權 ② 信用回復措置請求權 ③ 損害賠償請求權 ④ 侵害行爲者의 刑事責任이 發生한다. 더우기 出願公開制度가 設定됨에 따라 ⑤ 補償金請求權이 認定되게 되었다.

侵害禁止 및 豫防請求權

特許權者等 또는 專用實施權者는 自己의 特許權等 또는 專用實施權을 侵害할 憂慮가 있는 者에 對하여 그 侵害의 禁止 또는 豫防을 請求할 수 있다(特 155條1項, 實 29條 準用規定). 이와 같은 特許權者 等의 請求에 對하여 法院은 請求가 理由있다고 認定될 때에는 侵害한 者에 對하여 特許權者等 또는 專用實施權者를 保護하는데

必要한 措置를 命할 수 있는 것이다(特 155條 2項, 實 29條 準用規定)

禁止請求權의 發生에는 相對方의 故意, 過失을 必要로 하지 아니한다.

請求의 趣旨는 「被告는 (가)號 圖面 및 說明書記載의 物件을 製造·販賣하여서는 아니된다」 등이되고, 豫防은 侵害할 憂慮가 있는 者에 對하여 請求할 수 있는데, 「憂慮」는 客觀的으로 明白한 것이어야 하며, 例를 든다면 準備行爲를 하고있는 等이다.

廢棄請求에는 ① 侵害行爲를 組成한 物의 廢棄請求物件을 生産하는 方法의 特許에 對하여서는 侵害行爲로 生産된 物件의 廢棄請求 ③ 侵害行爲에 提供된 設備의 除去請求 ④ 其他 侵害의 豫防에 必要한 行爲의 請求

#### 損害賠償 請求權

##### 過失의 推定

損害賠償請求權이 發生하기 위하여서는 侵害行爲의 故意 또는 過失을 要하지만, 特許權等의 內容은 公報나 登錄原簿에서 公開되고 있으므로 他人의 特許權 또는 專用實施權을 侵害한 者는 그 侵害의 行爲에 對하여 過失이 있는 것으로 推定된다(特 124條, 實 29條).

##### 損害額

損害額의 算定은 매우 어려운 問題이지만, 模造品總額說(侵害者의 模造品의 價額의 總額이 損害額이 된다). 模造品의 販賣額에 의한 總利益說(模造品 販賣者가 얻은 利益을 損害로 본다). 利得比較說(侵害行爲以前의 特許權의 利得과 侵害行爲以後의 差額이 損害額이 된다). 實施料說(特許權의 實施料額이 損害額이 된다) 등의 여러 가지 學說이 있다.

特許權等의 損害賠償請求에는 特許權者 등이 損害額의 立證責任이 있고, 損害額의 立證이 困難한 境遇라 할지라도 實施料 相當額은 請求할 수 있는 것이다. 더우기 輕過失의 境遇는 損害額의 算定에 있어서 이것이 參酌된다.

#### 信用回復推置 請求權

侵害가 故意 또는 過失에 의하여 이루어지며,

權利者의 業務上의 信用이 損傷된 境遇, 法院은 特許權者等 또는 專用實施權者의 申請에 依하여 信用을 失墜하게 한 者에 對하여 特許權者等 또는 專用實施權者等 또는 專用實施權者의 業務上의 信用回復을 爲하여 必要한 措置를 命할 수 있다(特 157條, 實 29條).

이와 같은 措置에는 侵害者의 故意, 또는 過失이 있어야 하며, 그 具體的인 業務上의 信用失墜의 事實이 必要하고 損害賠償을 代身하거나 損害賠償과 함께 命令되고 信用回復措置의 內容은 新聞紙上에 謝過廣告를 掲載하는 것이다.

#### 刑事責任

##### 侵害의 罪

特許權 또는 그 專用實施權을 侵害한 者는 5年 以下의 懲役 또는 1,000萬원 以下의 罰金의 處罰을 받는다(特 158條1項). 實用新案權 또는 그 專用實施權을 侵害한 者는 5年 以下의 懲役 또는 1,000萬원 以下의 罰金의 處罰을 받는다(實 30條 1項), 假保護의 權利를 侵害한 者도 같다(特 158條1項, 實 30條1項).

##### 間接侵害

侵害에는 本來的인 侵害行爲 以外에도 間接侵害도 包含된다고 보는 것이 通說이다.

##### 親告罪

이들의 罪는 親告罪에 該當된다(特 158條2項, 實 30條2項).

##### 兩罰規定

法人의 代表者나 法人 또는 個人의 代理人, 使用人 기타 從業員이 그 法人 또는 個人의 業務에 關하여 侵害行爲를 한 때에는 行爲者가 處罰되는 外에 그 法人 또는 個人에 對하여도 각 本條의 罰金刑을 과하게 된다(特 162條 實 34條).

##### 沒取

特許權等의 侵害行爲를 造成한 物權 또는 그 行爲로부터 생긴 物權은 被害者의 請求에 의하여 이를 沒取하거나 그 物件을 被害者에게 交付할 것을 法院은 宣告하여야 하는 것이다(特 163條, 實 35條). <계속>