

★ 특허권 예열 지문 ★

(가)

특허 제도는 발명을 보호, 장려함으로써 국가 산업의 발전을 도모하기 위한 제도로, 일정 기간 해당 발명에 대한 독점적 권리를 가질 수 있도록 보장하는 특허권을 특허 출원인에게 부여한다. 특허 출원을 희망하는 자가 발명에 대해 특허권을 받기 위해서는 일정한 요건을 갖추어야 하는데, 이를 심사할 때 대상이 되는 문서가 특허 출원 명세서이다.

특허 출원 명세서에 기재된 내용 중 ‘특허청구범위’는 특허 출원인이 특허권으로 보호받고자 하는 사항, 즉 권리 범위를 명확히 하는 항목이다. 이 항목은 해당 발명을 설명하는 데에 필요한 방법, 기능, 구조 및 결합 관계 등이 서술된 하나 이상의 청구항으로 구성되어 있는데, 그 예시는 다음과 같다.

[청구항 1] 금속, 플라스틱으로 구성된 의자
 [청구항 2] 제1항에 있어서, 상기 금속은 철인 의자
 [청구항 3] 제2항에 있어서, 목재를 포함하여 구성된 의자

위 예시의 [청구항 1]은 발명의 범위를 단독으로 나타내는 독립항이고, [청구항 2]와 [청구항 3]은 다른 항을 인용한 종속항이다. [청구항 2]는 다른 항에 기재된 발명의 구성 일부를 한정하는 경우이고, [청구항 3]은 다른 항에 기재된 발명에 새로운 특징을 추가한 경우이다. 종속항은 독립항은 물론 또 다른 종속항을 인용할 수 있으며, 여러 가지 기술적 특징과 한정 사항 등의 구성 요소를 제시하기 때문에 독립항보다 좁은 보호 범위를 갖는다는 특징이 있다.

또한 특허청구범위는 특허 심사를 위한 발명을 널리 알려진 선행 발명과 비교하여 특허의 성립 요건인 신규성과 진보성을 판단하는 기준이 된다. 이 요건들을 특허청구범위에 기재된 발명의 내용과 선행 발명을 비교하여 심사할 때, 신규성은 선행 발명과의 동일성 여부를 판단하고, 진보성은 선행 발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는지 여부를 판단하는 것이다.

신규성을 인정받기 위해서는 발명의 구성 요소가 선행 발명의 구성 요소에 포함되어 완전히 일치하는 물리적 동일성뿐만 아니라, 발명의 효과 면에서 선행 발명과 유사함을 의미하는 실질적 동일성도 부정되어야 한다. 이에 따라 특허청구범위에 기재된 발명의 구성 요소가 상위 개념이고 선행 발명의 구성 요소가 하위 개념인 경우에는 동일성이 있는 것으로 판단하여 원칙적으로 신규성이 부정된다.

발명이 신규성을 갖추었다면, 다음으로는 진보성을 갖추었는지 심사한다. 해당 분야에 종사하는 사람이 통상적으로 아는 지식 수준에서 선행 발명을 토대로 해당 발명을 쉽게 예측할 수 있거나 따라할 수 있다고 판단되면 진보성을 갖춘 것으로 인정하지 않는다. 따라서 선행 발명의 구성 요소를 단순히 치환하거나 선행 발명에 다른 요소를 단순히 결합시키는 경우에는, 신규성을 갖추더라도 진보성을 갖추지 못하기 때문에 발명에 대한 특허권을 획득할 수 없다.

(나)

특허권자는 특허권을 획득한 발명에 대해 독점적이고 배타적인 권리를 인정받는다. 따라서 정당한 권한이 없는 자가 자신의 특허권을 침해했다고 판단할 경우, 특허 제도를 통해 그 권리를 보호받을 수 있다. 특허권은 일반적인 사물과 달리 형체가 없어서 모방과 도용이 쉬운 반면, 침해 사실을 발견하기 어렵기 때

문에 특허 제도에서는 직접 침해뿐만 아니라 앞으로의 직접 침해가 예상되는 행위 역시 간접 침해로 규정하여 특허권 침해로 보고 있다.

직접 침해란 특허 발명의 권리 범위에 속하는 발명을 특허권자의 허가 없이 상업적으로 실시*하는 것이다. 기존 특허 발명을 침해했는지 판단을 받는 ‘확인 대상 발명’이 특허권을 침해하였는지 증명하기 위해서는 먼저 기존 특허 발명의 특허청구범위를 확인하고 해석하여 특허권자의 권리 범위를 확정해야 한다. 이렇게 특허권자의 권리 범위를 해석할 때 적용되는 원칙으로는 구성 요소 완비의 원칙과 균등론의 원칙이 있다.

구성 요소 완비의 원칙은 확인 대상 발명이 기존 특허 발명의 특허청구범위에 기재된 구성 요소 전부를 실시하는 경우에만 특허권자의 권리 범위에 속한다는 원칙이다. 예를 들어, 기존 특허 발명의 특허청구범위에 기재된 구성 요소가 「X+Y」라면, 확인 대상 발명에서 「X」나 「Y」만을 실시하거나 「X+Y」를 실시한 경우에는 침해로 인정하지 않지만, 「X+Y」를 실시하거나 「X+Y+Z」를 실시한 경우에는 침해로 인정한다. 그런데 이 원칙에는 확인 대상 발명이 기존 특허 발명의 본질적 기능은 유지한 채 부차적인 요소만 변형하거나 삭제할 경우에는 특허권 침해가 인정되지 않는다는 문제가 있다.

이러한 문제를 보완하기 위해 적용하는 것이 균등론의 원칙이다. 이 원칙에 따르면 확인 대상 발명이 「X+Y」로 실시될 경우, 기존 특허 발명의 구성 요소와 완전히 일치하지는 않더라도 Y와 Y'의 원리나 효과가 동일하다면 Y와 Y'를 균등한 것으로 ㉠보기 때문에 확인 대상 발명이 기존 특허 발명을 침해하고 있음을 인정한다.

한편, 간접 침해는 직접 침해는 아니지만 그대로 방치할 경우 특허권의 침해가 예상되는 행위를 의미하는데, 이는 ‘물건의 발명’에 대한 경우와 ‘방법의 발명’에 대한 경우로 구분할 수 있다. 기존 특허 발명이 물건인 경우, 해당 물건 생산을 위해서만 필요한 다른 요소를 상업적 목적으로 실시한다면 이는 간접 침해에 해당한다. 이에 따르면, 특허권을 지닌 완성품이 아닌 해당 물건의 구성품 일체를 판매하는 행위는, 최종적으로 해당 물건의 조립을 가능하게 하여 특허 발명의 실시를 유도할 수 있기 때문에 간접 침해에 해당한다. 마찬가지로 이유로 기존 특허 발명이 방법인 경우, 그 방법을 실시하는 데에만 사용하는 물건을 상업적으로 실시하는 행위는 간접 침해에 해당한다.

* 실시: 물건을 생산하거나 판매하거나 사용하는 행위. 또는 방법을 사용하는 행위.