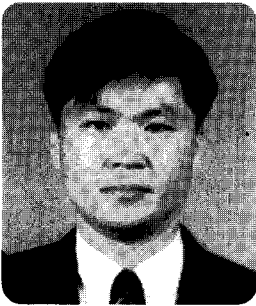


미국 특허법상 침해의 유형과 판례 분석



정연웅
〈특허청 공업서기관〉

I. 침해 유형별 조항

미국 특허법 제271조에서 규정하는 침해행위의 형태는 다음의 7가지의 유형으로 나타난다.

- 1) 직접침해(direct infringement)-35USC 271(a)
- 2) 기여침해(또는 통상의 간접침해로 불리움:contributory infringement, indirect infringement)-35USC 271(c)
- 3) 유도침해(inducement infringement)-35USC 271(b)
- 4) 부품의 수출에 의한 침해(~ Acts outside the U.S.)-35USC 271(f)
- 5) 방법(process)특허 제품의 수입에 의한 침해-35USC 271(g)
- 6) 실험상 이용에 의한 예외-35USC 271(e)
- 7) 특허 오용에 의한 예외-35USC 271(d)

II. 특허침해의 유형과 내용

1. 직접침해

직접침해의 정의는 다음과 같다.

목 차

- I. 침해 유형별 관련 조항
- II. 특허침해의 유형과 내용
- III. 특허침해의 일반적 판단 원칙
- IV. 순서에 의한 특허침해의 검토
- V. 결론

〈이번호에 전재〉

“누구든지 특허권자의 허락없이 미국내에서 타인의 특허발명을 그 특허권의 존속기간내에 만들거나 사용하거나 판매하면 그 특허권을 침해한 것이 된다.”

여기서 특허권의 존속기간은 특허의 허여로부터 존속기간 만료일전까지 사전에 본원발명의 인지 부족에 대해서 침해자는 방어될 수 없으나, 실험과 연구 조사에 대해서는 직접침해 여부를 거의 고려치 않아도(De minimus) 된다.

2. 기여침해 또는 간접침해

간접침해의 정의는 다음과 같다.

“누구든지 특허된 기계, 제조품, 조성물 또는 방법 특허를 실시하는데 사용되는 재료나 기구로서 해당발명의 중요부분을 구성하는 것을 그것이 해당 특허를 침해하기 위해 만들어졌거나 또는 그에 사용된다는 것과 해당특허의 침해 이외의 목적에는 별로 쓰이지 않는다는 것을 알면서 판매를 한 자는 간접침해자로서 책임을 진다.”

3. 유도침해

“누구든지 적극적으로 특허권의 침해를 유도한 자는 특허권 침해자로서 책임을 지게 된다.”

이것은 미국내에서 직접적으로 침해를 유도되었을 것을 요구 조건으로 한다. 따라서 고객에 대하여 침해를 유도하는 작성, 광고, 교사, 경고 따위의 침해로 타인을 돕거나, 격려하거나, 성원을 하며, 그 원인이 고의적이며, 의도적인 경우에 발생한다.

4. 부품의 수출에 의한 침해

이와 관련한 미국 특허법의 정의는 다음과 같다.

“미국내에서 특허된 물건에 구성되는 부품의 전부 또는 대부분을 미국내에서 만들어 해외에 공급함으로써 해외에 타인이 이것을 조립하여 미국에서 특허된 물건을 만들도록 적극적으로 유도한 자는 그 미국 특허의 침해자로서 책임을 진다.”

이것은 결국 다음의 요건을 만족해야 침해가 된다.

- 수입으로 미국내에서 판매, 이용하려는 물품이어야 한다.
- 특허권의 존속기간 동안 사업 활동을 해야 한다.
- 비상업적인 이용이나 소매업을 위한 활동에는 제한적이다.

다음과 같은 예외적인 경우에는 침해로 보기 어렵다.

- 부수적인 공정에 의해 변화되는 것
- 하찮고 필수적이지 아니한 부품

결국 이러한 物에 대한 증거 입증은 피고에게 있다(35USC 295).

5. 방법(process)특허 제품의 수입에 의한 침해

이에 대한 정의는 다음과 같다.

“미국내에서 특허된 제조방법으로 해외에서 임의로 사용하여 만든 물건을 해외에서 임의로 사용하여 만들어진 물건을 특허권자의 허락없이 수입하거나, 그 수입한 물건을 팔거나 사용하면, 원칙적으로 방법특허의 침해행위를 구성한다.”

6. 실험상 이용에 의한 예외

이것은 특허권의 존속기간이 만료되기전에 상업적으로 제조, 이용, 판매하는 승인을 얻었더라도 침해가 성립될 수 있으며, 이 침해로부터 상업적 활동으로 인한 손해배상에 대해 법원은 금지처분을 내릴 수도 있다.

7. 특허 오용에 의한 예외

특허의 오용이 아닌 경우의 예는 다음과 같다.

- 잠재적인 기여침해자가 자금을 획득하거나 라이선스를 취득한 때
- 기여침해자에 대해 특허를 허여하는 경우
- 특허를 이용하거나 라이선싱을 거절하는 경우

만일 특허의 소유권자가 관련시장에서 시장성을 갖지 못하는 경우 다른 물품을 구입하거나, 다른 특허권을 취득하기 위해서 하나의 특허권을 파는 조건부 특허

8. 침해와 관련한 주요 법령

- 1) 침해의 치유-35USC 제281조
- 2) 유효의 추정, 방어-35USC 제282조
- 3) 가치분-35USC 제283조
- 4) 손해배상-35USC 제284조
- 5) 변호 비용-35USC 제285조
- 6) 손해배상의 기일 제한-35USC 제286조

Ⅲ. 특허침해의 일반적 판단 원칙

여기서는 주로 특허 청구범위의 해석과 관련한 미국 특허법을 중심으로 일반화된 원칙을 중심으로 논한다. 특허침해소송과 관련하여 두가지 큰 유형으로 문언상의 침해와 균등론의 원칙에 의한 침해로 나뉘어진다.

1. 문언상 침해

미국내 문언(또는 문리)상 침해의 여부는 특허 청구범위내 구성요소가 본원발명과 침해품을 비교하여 얼마나 존재하는지를 적정한 청구범위의 해석을 통하여 결정하는 것이다. *Palumbo v. Don-Joy Company*, 762 F.2d 969, 974, 226 U.S.P.Q.55(Fed. Cir. 1985)

문언상의 침해 여부를 판단하기 위한 첫 단계는 청구범위를 해석하는 것이다. 여기서 청구범위를 해석한다는 것은 청구범위내 문언이 본원발명의 보호범위를 나타내기 위해 명백하게 사용된 의미를 파악하는 것이다. 명세서와 청구범위내 작성된 문언의 사용과 진정한 의미로 파악한다. 이와 같이 사용되어진 문언의 의미를 출원서내에서 파악하고, 후에 이것을 청구범위내 용어의 이용이 어떻게 당업자의 견지에서 사용되어지는 증거들과 상호 비교해 본다.

여기서 하나의 예를 들자면, 만일 청구범위내 각 구성요소에서 하나의 구성요소가 유연성이 있으나, 다른 구성요소들은 유연성 있다는 적용을 받을 특정한 수단이 아니라면, 특허청구범위내에 침해품이 유연성을 갖는 것이라고 증명을 해보아야 한다.

문언상의 침해 여부를 결정하기 위한 두번째 단계는 적정하게 작성된 청구범위들의 각각의 한계를 조사하여 침해품내에서 찾아보는 것이다. 일반

적으로 이와 같은 한계를 찾는 것은 청구범위의 구성요소를 하나씩 침해품의 각각의 특징과 일대일 대응 방식으로 비교해 본다.

청구범위내 각 구성요소가 중대하며, 본질적인 증거라면 법원에서 문언상 침해여부를 결정하기 위해서 특허권자는 침해품내 각 구성요소가 존재함을 증명해야 한다. 미국 특허법 제112조 6항에 나온 기능실현수단(means plus function) 형식으로 작성된 구성요소들로 이루어진 청구범위는 침해품과 대응되는 구성요소가 청구범위내에서는 기능실현수단으로 작성이 되었을지라도 명세서내에서는 등가의 구현된 구조 또는 구성요소로 나타나야 한다. 따라서 기능실현수단으로 작성되어진 청구범위의 효과는 상세한 설명에 의해 뒷받침되어진 구성요소로 대비되는 바, 특정한 구성요소로 작성되어진 청구범위보다 훨씬 좁게 해석된다.

기능실현수단에 대한 하나의 예를 들면, “어떤 장치를 가열시키는 수단(means for heating the article)” 또는 “가열시키는 수단(heating means)”은 특허 명세서내 공개된 특정한 가열장치(heater)와 대응되므로 가열장치만 문언상 증거로서 결정이 될 것이다. 그러나 청구범위내에서 가열기라는 구성요소로 작성 되어졌다면, 명세서내 가열기라고 공개되어졌든 아니든간에 모든 가열시키는 장치는 포괄적으로 문언상 포함이 된다.

법원(Federal Circuit)은 대다수의 사건에서 기능실현수단은 통상 알려진 청구범위 작성방법과는 달리, 즉 특허변호사 사이에 흔히 넓은 청구범위화 시키기 위한 방편으로 알려진 기능실현수단이 명세서내 공개된 균등물과 동일성을 이루는 특정한 구성요소만으로 제한되어 훨씬 좁은 청구범위를 만들게 된다.

2. 균등론의 원칙에 의한 침해

침해자는 상기 문언상에 의한 침해 여부에서 빠져나와 침해품이 청구범위내 문언 이외에서 보여지는 구성요소로 이루어지도록 특허발명의 필수 구성요소를 적당하게 문언이외에 형성된 물품을 만들 것이다.

균등론의 원칙이란 청구범위내 문언 이외의 것으로 포장하여 만들어진 침해품에 대해 청구범위내 문언의 해석의 폭을 확장한 개념에 의해 만들어진다.

한 장치가 특허 청구범위내 문언상 침해되지 않을 경우, 만일 침해품이 청구된 발명의 본질과 관련성이 있다면 균등론의 원칙하에 침해로 인정될 수 있다. 다시말해서, 침해의 의심이 가는 한 장치가 주요한 기술적 수단이 아닌 곳만이 다르다고 인정될 경우, 동일한 결과(result)를 달성하기 위해 동일한 방식(way)으로 동작되는 경우 균등론의 원칙으로 침해가 증명될 수 있다.

균등론의 원칙은 형평법상의 개념이다. 이러한 개념을 이해하기 위해서는 미국법에 대한 배경을 이해하는 것이 선행되어야 한다. 역사적으로 미국법은 관습법(common law)의 결점을 공정과 정의로 보완하는 영미법에 의한 재정 즉 형평법(equity)과 법령(common law)에 의한 법원으로 대분할 수 있다. 법령에 의한 법원은 손해배상을 부여할 수도 있고, 형평법에 의한 법원은 금지 처분 따위의 다른 유형으로 배상을 해 줄 수 있다. 이러한 다른 유형의 배상은 해당 사건의 특정한 환경에 비추어 공정하게 다루기 위한 법원에 의해 처리되며, 이것은 형평성 있는 배상으로 인식된다.

상기 사실에 의한 가장 중대한 부산물은 형평성에 대한 믿음이 관습적으로 될 경우 법원은 그러

한 사실을 고려하기 위한 선택권을 가지며, 이로써 가장 공정하고 적정한 결과를 보장할 수 있다. 따라서 균등론의 원칙과 같은 형평성의 개념과 연관지어 보면, 아무도 해당 사건을 결정적으로 말할 수는 없게 된다. 물론 이러한 사건은 다른 사실(다른 기술적 수단 등)을 포함하지만, 동일한 결과를 초래한다고 인용하기 위해 동일한 수단임을 인정하기 위한 법원에 좀 더 유연성을 주게 된다.

균등론의 원칙의 적용은 두 요소의 적용을 의미한다. 첫번째 요소로는, 특허가 허여될 수 있다는 균등론의 보호범위는 발명의 중대성과 해당 기술 내 기여의 정도를 평가하여 결정된다. 두번째 요소로는, 허여된 균등론의 범위가 사건 당해 발명과 비교된다는 것이다.

가. 균등론의 적용범위

균등론의 발견은 사실과 이러한 사실과 관련하여 어떤 유형으로 발생하게 될 사실을 증명하여 결정하는 것이다.

전체적으로 발명이 균등하다고 해야 할지, 본원 발명의 각 구성요소가 침해품내 구성요소와 대응되는 균등물이라고 해야할지에 대해서는 아직 과제로 남아있다. 연방순회항소법원(CAFC: the Court of Appeals of Federal Circuit)의 심결에 의한 비교적 최근의 판례에 의하면, 균등론의 원칙은 전체적인 발명의 비교보다는 구성요소 대 구성요소(element by element)에 의해 적용되어진다. 이러한 시도하에 균등론의 원칙이 지지받기 위해서 각 청구범위의 한계에 대한 균등론을 의미한다. 특히 균등론은 균등한 결과(result)와 기능(function) 뿐만 아니라, 균등한 수단(way)을 포함해야 지지를 받을 수 있다.

균등론의 원칙하에 주장되어진 청구범위의 보호범위를 분석할 때, 그 선행기술의 보호범위를 넘어설 수는 없다. 균등성의 여부를 판단할 때, 만일 침해품이 당해 발명의 주요한 균등부분과 대비될 지라도, 그 주요한 균등 부분이 선행기술의 보호범위의 경계를 뛰어 넘을 수 없다면, 균등하다고 할 수 없다.

법원은 Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates 사건에서 상기의 선행기술과 균등론의 원칙을 강력하게 지지하였다. 즉 법원은, 이러한 사건은 균등론의 원칙하에서 법적으로 보장받을 수 있는 보호범위라고 볼 수 없으며, 특허권자는 문언상 청구범위에 의해 미국 특허청으로부터 허여된 범위의 외부에 있다고 한다. 결국 발명자의 입장에서 보면 선행기술의 경계까지 자신의 발명의 내부에 포함시키는 것은 가능하며, 청구범위내 허용되는 균등론의 보호범위를 한계짓는 경계를 상징한다.

Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates 사건을 다룬 법원은 균등론의 원칙하에 청구범위를 균등의 보호범위인지 아닌지 결정짓기 위한 판단과 미국 특허청에 의해 허용이 될 수 있는 보호범위의 외부에 있는지를 결정하게 만드는 도구의 역할을 한다. 이로써 가설적인 특허의 청구범위를 보다 가시화시키며, 문언상으로도 침해품과 비교하여 그 보호범위 여부를 판단할 수 있는 한가지 방안을 제공한다. 만일 이러한 선행기술과 관련한 균등의 보호범위 여부에 대한 안내자가 없다면, 특허권자에게 침해소송에서 균등론의 원칙하에 그 보호범위를 부적당하게 선긋는 우를 범할 수 있게 된다. 이러한 결과는 Lemelson v. General Mills, Inc 사건에서도 발견할 수 있다.

(1) 출원경과기록

금반언의 개념은 균등론의 원칙의 적용에 대하여 제한을 가한다. 기본적으로 금반언의 원칙은 출원명세서의 진행 동안 포기되었던 발명의 내용(일부 기술적 수단)을 특허권자가 균등론의 원칙하에 다시 포획 못하도록 방지하는 역할을 한다. 즉 출원경과기록에서 야기된 청구범위들의 수정부분을 후에 침해소송에서 청구범위의 보호범위내로 확장시키려고 균등론의 원칙을 이용하려는 것을 방지하며, 이러한 예로 Hughes Aircraft Co. v. U.S.사건에서 살펴볼 수 있다.

출원경과기록에 대한 논쟁을 분석해 볼 때, 법원은 발명이 수정하고 수정한 그 이유를 간과하여 해당 청구범위 수정의 목적과 본질을 명확하게 심사할 것을 요구한다. 청구범위의 수정후 침해품의 보호범위를 포괄하기 위해 균등론의 원칙으로 확장하여 적용할 필요가 없는 청구범위의 구성요소나 형식과 직결된다면, 출원경과 동안에 수정이 된 청구범위라고 할지라도 균등론의 원칙으로 침해는 발견할 수 있다.

출원경과기록의 원칙으로 특허권자는 선행기술을 극복하기 위한 출원경과 기간동안에 제외된 발명(또는 기술적 수단)을 후에 청구범위내 포함시키기 위해 균등론의 원칙에 호소할 수 없다. 청구범위의 보호범위는 청구범위의 허여를 얻기 위해 선행기술과 다른 부분 또는 초월하는 것을 특징으로 하는 때, 특허권자는 특허를 허여받기 위해 포기되었던 균등론의 원칙에 의한 기술적 수단을 다시 포획할 수 없다.

출원경과기록의 원칙은 특허권자가 특허 명세서의 출원경과 기간동안에 포기된 발명을 재복귀시키려고 재복귀위해 청구범위에 변화를 시키려는 시도를 막는 역할을 한다. 금반언은 선행기술에

기초를 둔 거절을 극복하기 위한 보정서와 의견서에도 적용된다.

덧붙여, Hughes Aircraft Co 사건에서 특허권자는 미국 특허청에 사전에 제출한 선행기술을 고려한 위치에서 벗어난 대립된 청구범위의 해석상 위치에서 설 수 없다.

나. 균등의 결정

일단 당해 특허가 균등론의 보호범위내로 허여될 수 있다고 결정이 된다면, 상기 두가지 요소의 두번째 단계를 밟게 된다. 두번째 단계에서 당해 침해품은 허여된 균등의 보호범위와 비교된다. 만일 허여된 균등의 보호범위내에 서게 된다면, 침해로 결정된다.

균등여부의 결정을 위한 안내자는 Graver Tank의 심결에서 찾게 된다.

균등물을 구성하는 것은 선행기술, 사건의 특별한 환경, 특허의 내용에 따라서 결정되어야 한다. 이 균등물은 모든 목적이나 모든 면에서 완전한 동일성을 요구하는 것이 아니다. 중요한 조건은 당업자의 수준에서 합리적으로 해당 기술적 수단으로 치환이 가능한가에 따라서 당해 특허의 보호범위내부인가 아닌가를 가름하게 된다. 또한 고려사항으로 당해 특허내에 이용된 성분의 목적과 다른 성분과 결합되었을 때 가지는 성질, 이에 따라서 수행되어지는 기능이 주어져야 한다.

비록 Graver Tank 사건이 성분과 관련하여 조성물과 직결된 심결이 되었을지라도, 그 기준은 기계적인 장치나 그 구성요소에도 적용될 수 있음은 물론이다. 그러나 어떤 장치나 방법이 근본적으로 특허기술로부터 크게 변경되어 실질적으로 다른 방법으로 동일하거나 유사한 기능을 수행할 때에는 문언적으로 청구범위내에 속하더라도 오히

려 균등의 원칙으로 당해 특허의 청구범위를 제한하게 되는 역균등(reverse doctrine of equivalents)의 법칙이 성립된다.

IV. 순서에 의한 특허침해의 검토

1단계-독립 청구범위(independent claim)의 모든 구성요소들이 침해품(또는 침해방법)에서 어떻게 파악되는가를 평가(all element rule)한다.

2단계-청구범위중 그 의미가 불명확한 용어일 경우에는 명세서(상세한 설명과 도면 등), 출원경과기록, 또는 다른 청구범위들을 참조하고 그 의미를 분명하게 파악하여 평가한다.

3단계-상기 1, 2과정에서 청구범위의 모든 구성요소들이 침해품에서 명확하게 읽혀지지 않거나, 파악되면 문언적 침해(literal infringement)의 위법성이 조각된다.

4단계-상기 1, 2과정 중 한 두가지의 구성요소가 명확하게 파악되지 않더라도 균등의 원칙에 의한 침해로 위법성이 조각될 수 있다는 점을 간과해서는 안된다. 즉 당해 특허의 청구범위와 침해품간 구성요소에 있어서 다소 차이가 중요한 의미를 차지하지 않거나 무의미하다면, 균등의 원칙에 의한 침해의 가능성이 높다. 이런 경우, 다음의 3단계 평가방법에 의해 모두 긍정적인 때 침해의 위법성이 조각된다.

- 실질적으로 동일한 기능을(same function)
- 실질적으로 동일한 방법으로(same way)
- 실질적으로 동일한 결과를(same result) 얻는 경우

5단계-출원경과기록중 발명의 중요성, 인용된 선행기술과의 차이점으로서 특허청의 거절이유에 대하여 의견서를 내고 일부 구성요소를 수정 또는 포기한 경우, 그것은 균등의 원칙에 의한 범주로 확장시킬 수 없다.

V. 결론

미국내에서 침해의 증명은 특허소송의 복잡하고 불확실한 영역 중의 하나를 차지한다. 그 이유는 사안별(case by case)로 찾게되는 예외와 형평법을 가진 원칙이기 때문이다. 법원은 그 불확실성에 대해서 다음과 같이 언급하였다.

침해자가 중요한 변화를 초래키 위해 당해 발명을 하는 대신에 단지 중요하지 아니한 변화를 만드는 일은 특허 발명의 절도(stealing)나 악용에 해당되고, 균등론의 원칙을 적용하여 침해가 성립된다.

균등론의 원칙을 적용하는 것은 법칙이 아니라, 만일 대중이 특허 청구범위내의 문언상의 침해 여부를 가릴 수 없고, 결코 의지할 수 없다고 판단될 때 적용되는 예외적인 사항이다. 균등론의 원칙은 침해 여부를 가지는 두번째 수단의 역할을 하여, 청구범위의 보호범위 이상을 보호하기 위한 확장 도구로서 역할을 한다. 이때의 청구범위는 본래 의도된 목적에 비추길 정지할 것이다. 따라서 경쟁자 또는 침해자들은 그들의 침해행위가 당해 특허를 침해하는지 여부를 가리기가 어려울 것이다.

Slimfold Mfg. Co. v. Kin Kepo, Inc사건을 다룬 법원은 유사하게 다음과 같이 말했다.

균등론의 원칙이 적용되길 바라는 당해 발명에

사기를 초래할 수 있다는 점에 따라서 중요하지 아니한 변화일 때만 적용된다. Read Corp. v. Portec, Inc. 사건을 다른 법원에 의해 인식된 점은 다음과 같다. 선행기술과 구별된다고 출원경과 기간동안 특허권자에 의해 작성된 진술은 별개의 금반언을 만들지는 않는다.

균등론의 원칙하의 침해와 관련된 법은 과도기적인 법칙이라고 다수가 방향을 제시한다. 균등론의 원칙하에 침해여부를 가리기 위한 것은 사실적인 증거와 함께 3가지 동일성 시도는 Graver Tank에서 나온 바와 같이 동일한 기능(func-

tion), 수단(way), 결과(result)가 필수적으로 동일하다고 할 때 침해를 인정하게 된다. 그 후에 두번째로 해당사건의 환경에 따라서 법원이 직권으로 균등론의 적용 여부를 가린다. 그리고나서 세번째로 문언상 침해가 아니며, 균등론의 원칙에 대한 법원의 결정으로 형평성있는 배상이 안된다면, 배심원의 결정에 따른 사실의 논점에 따라 결정된다.

법원의 이 분야에 대한 해법은 균등론의 적용에 명확히 중요한 파장을 가져올 수 있다. **발특9802**

