

## 미국의 균등론 적용에 관한 사례연구

조사분석 1팀 김 성 태

### 제1장 서론

특허권은 특허출원시에 제출하게 되는 명세서의 기재 내용 중 ‘특허청구범위(claim)’에 의하여 당해 특허발명에 대한 권리 범위가 정해지게 된다. 따라서 특허청구범위는 출원 시에는 권리요구서로서, 특허 후에는 권리서로서의 지위를 차지하며 특허 침해소송에 있어 특허청구범위의 해석은 가장 중요한 문제라고 할 수가 있을 것이다. 이러한 특허청구범위는 먼저 문언의 의미를 파악하는 것으로부터 시작된다. 특허발명의 보호범위를 특허청구범위에 기재된 문자 그대로의 의미에 따라서만 판정한다면 예측가능성과 법적안정성을 최대한도로 달성할 수 있을 것이다. 그러나 명세서를 읽는 경쟁관계에 있는 기술자들에게는 당해 특허권의 기술적 사상의 본질을 그대로 이용하면서도 특허청구범위의 문언에서 회피하여 이용함으로써 특허권을 잠탈할 우려가 있다.

이러한 배경으로 균등론이 등장하였으며, 미국의 판례법을 중심으로 발전되어 왔다. 청구범위해석에 있어서 균등론적 해석 방법이 보호측면에서 다소 유리한 점이 있으나, 권리범위를 과다하게 확장해석 할 수 있는 문제점도 안고 있다. 여기서 미국판례는 금반언의 원칙을 적용하여 청구범위의 확장적 해석에 대해 제한을 하기도 했다. 금반언의 원칙에 의한 청구범위 해석에 의하면 권리자의 권리범위는 축소되고, 제3자인 일반 대중에게 있어서는 예측가능성을 확보할 수 있으므로 법적 안정성을 유지하게 된다. 그러나, 최근의 Festo 판결에서는 권리자의 보호를 강화하는 경향의 판결을 내렸다.

이렇게 미국의 판례를 중심으로 하여 균등론의 적용 흐름을 밝혀보고, 이러한 고찰을 통하여 앞으로 국내 균등론의 흐름을 일부 예측하여 보고자 한다.

### 제2장 본론

#### 제1절 미국에서 균등론의 법적근거

미국특허법은 1952년 명세서 기재에 관한 제112조를 개정하면서 종전 1870년 법에는 없었던 규정인 수단 및 기능(means-plus-function) 청구항에 관한 규정을 두어, 출원인은 청구항의 구성요소를 구체적으로 기재함이 없이 특정한 기능을 수행하는 수단 등으로 기능적으로 기재할 수 있되, 다만 이와 같이 기재된 청구항은 발명의 상세한 설명에서 기재된 대응하는 구조, 물질 및 그 균등물(equivalents)을 나타내는 것으로 한정 해석하여야 한다고 규정하고 있다.

성문법인 미국 특허법이 균등에 관해 언급하고 있는 부분은 오직 이 개정된 제112조에서 뿐이다. 이와같이 개정 특허법이 명문으로 특허청구범위를 제한하는 균등에 관하여는 언급하면서, 특허청구범위를 확장하는 균등론에 대하여 아무런 언급을 하지 않은 것은 결국 의회가 적극적 균등론을 묵시적으로 배척한 의미라는 주장이 있어 왔다. 그러나, 최근 연방대법원<sup>1)</sup>은 후술할 Hilton Davis 사건에서 이러한 주장을 배척하면서, 균등론은 위와 같은 특허법의 개정에도 불구하고 여전히 유효한 원칙이라고 판시 하였다. 그러나, 이러한 두 가지 균등론간의 관계를 명확히 하지 않았다. 그러면서, 대법원은 균등론의 확대 적용은 발명의 범위를 나타내고 이를 일반에게 알려 주는 청구범위의 기능과 상충한다는 항소법원 소수 의견자들의 견해에 동조하여 요소 대 요소별(element by element analysis)로 균등론을 적용하도록 요구하였다. 따라서, 균등론과 수단 및 기능 균등론과의 구

1) 미국내에서 어떤 분쟁은 그 사안에 따라, 첫째로 연방법원(federal courts)과 주법원(state courts)에서 나누어서 해결하고 있고, 일반적으로 양자는 서로 독립되어 있으며 원칙적으로 상하관계에 있는 것은 아니다. 하지만, 주법이 연방헌법에 위반되느냐의 여부와 같은 문제는 주대법원의 판결에 대해서 연방대법원에 상고할 수 있다. 연방법원의 최종단계, 그리고 연방법 또는 헌법문제에 관한 주법원의 최종단계인 연방대법원(the Supreme Court of the United States)이 있다. 대법원은 대법원장(Chief Justice)을 포함하여 9명의 대법관(Justice)으로 구성되어 있다. 대법원은 연방법을 해석하는 최종 권한을 갖고 있다. 대법원에 상고가 있는 경우에는 하급심의 판결을 뒤집을 수 있는 권한이 있다. 또한, 특정 연방법 또는 주법(federal or state statute)이 헌법에 위배된다고 판결할 권한을 갖고 있다. 다시말해, 의회에서 제정한 법률을 해석하는데 최종권한을 갖고 있지만, 실제로 이런 경우는 많지 않다.

별이 어렵게 되어, 수단 및 기능 청구범위에 대해 균등론을 적용할 경우 법원이 균등론에 의한 침해여부를 다시 판단해야 할지가 의문이 되고 있다.

## 제2절 Graver Tank사건<sup>2)</sup>

### 1. 균등의 성립요건

균등론의 성립요건으로 “두 개의 물질이 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방식으로 행하고, 실질적으로 동일한 결과를 얻을 수 있는 경우에 균등한 것이 된다”<sup>3)</sup>라고 Graver Tank 사건에서 판시하였다. 최근의 판례에서는 이것을 간략하게 Graver Tank의 기능, 방식, 결과의 3구분 테스트라고 하여 인용하고 있다. 구체적인 기준은 각 사안에 따라 결정될 것이나, 무엇이 균등한 것인가는 특허의 문맥, 공지기술 및 구체적 사정을 고려하여 결정되며, 특허법상의 균등이란 일정한 공식에 얽매이는 것은 아니며, 진공 속에서 성립하는 그러한 절대조건도 아니다. 균등물이 되기 위해서는 모든 목적, 모든 점에서 완전히 일치할 필요는 없다. 균등물은, 어떤 점에서는 동일하고 어떤 점에서는 상이하더라도 상관없다. 많은 목적에서 상이하더라도 균등한 것이 되는 수가 있다. 결국, 그 요소가 특허 중에서 사용되고 있는 목적, 다른 요소와의 조합으로 얻어지는 성질, 그것에 의해 수행되는 기능을 고려하여 결정되는 것이다. 중요한 점은 당해 기술분야의 기술에 상당한 정도의 지식을 가진 자가 특허에 개시되어 있는 요소와 개시되어 있지 아니한 요소가 호환성을 가지고 있음을 알 수 있었을 것인가 여부이다.

### 2. 사건의 개요

전기용접의 주재료로 알카라인 토류 금속(alkaline earth metal)<sup>4)</sup>으로 예를 들어 원소주기율표상 2A 족에 속하는 마그네슘을 그 해당금속으로 명기하여 놓은 경우에 있어 7A족으로 알카라인 토류 금속이 아닌 망간을 사용한 경우에 이러한 망간이 전 요소가 구비되어 있으나 토류금속이 아닌 망간이 문언상의 침해가 되는 것은 아니나, 당업자(persons reasonably skilled in the art)의 관점에서 상호 교체가능한 것이라면 균등물로 보았다.

이 사건을 좀더 살펴보면, 원고 Linde Air products Co., 는 용제조성물에 관한 특허의 양수인이고, 동 특허는 모두 29항의 클레임(claim)으로 구성되고 있고, 그 클레임(claim)은 크게 2 종류로 나누어져 있었다. 이 중 하나는 규산염 일반을 포함한 넓은 클레임(claim)이, 다른 하나는 앞서의 알카라인 토류 금속의 규산염에 한정된 클레임(claim)이다. 이 사건에서 전자의 넓은 클레임(claim)은 모두 무효로 되어 유효한 것은 후자의 알카라인 토류 금속의 규산염을 사용한 클레임(claim)<sup>5)</sup>이었다. 원고는 알카라인 토류 금속의 규산염으로서 규산 마그네슘을 사용하였고, 피고인 Graver tank & Mfg. Co., Ltd등은 규산 망간을 사용하였다. 그런데 규산 망간은 알카라인 토류금속의 규산염이 아니기 때문에 앞서의 ‘all element rule’에 의하면 규산 망간은 Claim을 침해하는 것은 아니지만, 법원은 ‘모방을 규제하지 않는 한, 특허는 공허한 권리가 된다.’고 하여 균등론을 인용하여 피고의 침해를 인정하였던 것이다. 이 균등론은 분명 지나친 문언주의로 인한 별 의미없는 변화를 주어 자신의 침해를, 복제행위를 정당화하려는 몰염치한 침해자에 대하여 자신의 침해가 단순히 무언가의 변경을 가했다는 것만으로 침해의 혐의를 벗어날 수 있는 것은 아니며, 형식보다 실질이 우선한다는 원칙(substance over form)을 선언한 점에서 분명히 중요한 의미를 가지고 있다.

그러나, 이러한 실질의 우선은 기술을 개발하고, 방향을 설정하여 양산을 어느 방향으로 하여야 할 것인가를 정하여야 하는 기업의 입장에서는 특히, 우리나라의 많은 기업들이 후발주자라는 점에서 보면, 이러한 균등론의 넓은 인정은 로열티의 부담으로 이어져, 시장 진입을 어렵게 하거나, 불가능하게 할 가능성이 있다. 또, 개량 특허에 이러한 균등침해의 문제가 등장하면 물론 어떠한 엔지니어도 문제가 되는 물질이 이러한 용도로 동일한 효과를 가지면서 동일한 방법으로 사용이 가능하다는 것은 분명하다고 말할 수 없는 많은 경우에는 예측가능성의 부재로 인하여 곤란한 점이 많다. 물론 이러한 불안정성은 이미 주지하다시피, 균등관계내지 균등침해라는 것이 미국의 경우에도 입법자가 입법을 통하여 규정하여 발전된 것이 아니라, 법원이

2) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products. Co. 339 US 605, 70 S Ct . 854(1950)

3) “If two devices performs substantially the same function in substantially the same way to obtain the same result, they are the same, even through they differ in name, form or shape.”

4) 주기율표상 알칼리 토류 금속으로는 베릴륨(Be), 마그네슘(Mg), 칼슘(Ca), 스트론튬(Sr), 바륨(Ba), 라듐(Ra)의 6종류가 있다. (서형석, 새로운 화학, 한빛 지적재산권센터, 2000)

5) A composition for electric welding containing a fluoride and a major proportion of alkaline earth silicate, and being substantially free from uncombined iron oxide and from substances capable of evolving gases under welding conditions.

법률적인 판단을 하여 결정한 것으로 상당부분 균등의 범위를 판단하는 문제는 특허권자의 보호를 위하여 어느 정도는 불가피한 것이라고 하더라도, 이러한 균등관계의 판단에 있어 문언해석 내지 특허명세서의 문언의 공시기능을 고려하여 형평적인 판단(balancing test between the principle of definitiveness and the doctrine of equivalents)의 중요성을 잊어 버리면 안 된다. 만일 균등관계의 범위를 넓게 인정하여 버리면 권리자의 보호에는 충실하게 되겠지만, 후행하여 해당분야의 기술적인 지식을 습득하고 발명을 하려고 하는 자의 입장에서는 공시되지 아니한 사실에 대하여 불의의 타격을 입을 수 있으므로 법적 안정성과 산업에 있는 제주체들이 일관되게 자신의 행위가 침해가 될지 여부에 대하여 나름대로 예측가능성을 가질 수 있도록 균등론 내지 특허해석과 관련하여 판단을 하여 가는 것과 같은 정책적인 고려도 반드시 고려되어야 하는 것이 아닌가 한다.

우리 대법원도 특허권의 권리범위 내지 실질적 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나, 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수가 있는데, 이 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허권리범위의 확장해석이 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수는 없다고 하여 특허청구범위의 공시적기능을 중시하고 있는 것으로 보인다.<sup>6)</sup> 이러한 판시로 보아 대법원도 이러한 정책적인 고려 내지 판시의 일관성에서 법적 안정성의 요구를 충분히 인식하고 있는 것이 아닌가 한다.

### 제3절 Pennwalt Corp. 사건<sup>7)</sup>

#### 1. 균등이론의 적용방법

본 판결은, 1986년에 TI사건판결에서 보여준 균등에 관한 ‘invention as a whole’의 판시로, element by element방식이라는 종래 적용방법의 시비가 문제되어, 전재판관에 의한 판결로 element by element 방식의 문제를 시인한 판결이고, 그 의미로서도 매우 중요한 위치를 차지하는 판결로서, 소위 ‘means plus function’의 청구형식에 관한 균등이론의 적용방법을 보여주는 꼭 참조해야만 하는 사건이다.

#### 2. 사건의 개요

이 사건은 과일을 선별하는데 쓴 선별기로 특허된 선별기는 목적물의 위치를 알리는 장치를 갖추고 있으나, 이 특허침해 혐의를 받는 선별기는 이 장치만을 제외하고는 특허된 선별기의 구성요소 전부를 갖추고 있었다. 이 혐의 받은 선별기에는 목적물의 위치를 알리는 기능이 결여되어 있다. CAFC 다수의 의견은 법원이 균등론을 적용할 때 클레임(claim)의 요소 하나하나를 개별적으로 검토해야 한다고 판시했다. 즉 특허발명의 요소 하나하나를 검토하여 어떤 요소가 특허침해의 혐의 받은 물건에 그대로 존재하지 않으면 그것과 등가의 것이 있는가를 보고 등가의 것이 있으면 균등론을 적용하여 특허의 균등적 침해를 인정한다는 것이다. 따라서 특허발명의 구성요소중 단 하나라도 혐의 받은 물건에 결여되어 있다면 혐의 받은 물건이 전체적으로 보아 특허발명과 현저히 같은 방법으로 현저히 같은 기능을 수행함으로써 현저히 같은 결과를 성취하더라도 특허의 침해를 인정할 수 없다고 했다.

이 ‘요소 대 요소 분석설’은 특허권의 균등적 침해를 인정하는 법원의 재량권을 상대적으로 축소함으로써 특허권의 침해여부에 대한 예측가능성과 법적 안정성을 제공하는 장점이 있다.

### 제4절 Hughes Aircraft Co. 사건<sup>8)</sup>

#### 1. 균등이론의 기준시판단

##### 가. 출원후의 기술에 의한 치환

특허출원 후에 개발된 기술에 의하여 특허청구항의 요건이 치환되더라도 균등론의 적용을 방해하지 아니한다고 한 것이다. 단지 본건 특허 이후에 가능하게 된 기술로 장식물의 대체를 행하였다는 것만으로, 침해를 면할 수는 없다. 일단 탑재 가능한 컴퓨터가 사용 가능하게 된 이상 어떤 증인의 증언과 같이 Store and Execute를 설계한 교양 있는 설계자라면, 이미 회전각도

6) 대법원 1997.5.28. 선고 96후 1118 판결

7) Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987)

8) Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F. 2d 1351, 219 USPQ 473(Fed.Cir.1983)

의 데이터를 지상으로 보낼 필요는 없다. 인공위성 안에 있는 컴퓨터에 분사신호의 설정을 하는 것은 당연한 일이다. 따라서 “컴퓨터가 수행하는 제어는 본래 특허가 개시한 방식과 기본적으로 동일하며 균등하다.”고 판시하고 있다.

#### 나. 금반언의 원칙

일단 특허청구항의 정정이 행해지면 항상 그 청구항의 문리범위에 엄밀하게 한정되고, 균등의 주장은 허용되지 아니한다고 하는 것은 금반언의 원칙(file wrapper estoppel)의 경직된 적용(wooden application of estoppel)이다. 청구항의 정정은 특허출원의 통상적 실무이다. 오히려 예외라고 하여야 할 최초의 것 그대로의 청구항에만 한정하여 균등론을 인정해야 할 이유는 없다. 균등의 여지가 얼마만큼 남아 있는가 하는 것은 정정의 사정에 따라 결정되어야 하는 사안인 것이다. 그렇다고 균등론의 적용이 완전히 부정되는 것은 아니다.

본 건에 관하여 원고인 Huges는 그 정정의 이유에 관해 다음과 같이 주장하고 있다. 즉 심사관이 인용한 선행기술을 회피하기 위해서 포기한 것은 자동제어기구인데, 지상으로부터의 제어는 아니고... 정정은 전적으로 이 제어의 신규성을 강조하기 위한 것이라고 주장하고 있으나, 이 주장에는 동의할 수 없다. 지상으로부터의 제어 전체를 발명의 범위로 한다면 본 건은 당연히 문리범위의 침해가 된다. 정정된 청구항이 지상으로부터의 모든 제어방식을 포함하는 것으로는 해석되지 아니한다. 한편, 지상으로부터의 지령을 받는 인공위성이라는 점에서, 본 건 특허발명과 S/E(store and execute)형은 공통되지만, McLean 특허(선행기술)와는 공통되지 아니한다. 이점은 균등의 법리의 적용에 있어 고려되어야 할 중요한 점이다. 하지만 이것만으로 균등을 인정할 수는 없는 것이다.

#### 다. 공지기술과의 비교

S/E장치가 본건 특허발명과 인용례의 둘 중에서 어느쪽에 가까운가를 비교하고 있다. 그것에 의하면 본건 특허와 S/E는 7개의 청구항의 요소에 있어 유사하지만, 선행예인 McLean특허는 그것의 2개의 요소를 구비할 뿐이다. S/E는 McLean보다도 본건 특허발명의 교시에 더 많이 의존하고 있다. 그 교시에 따라 단지 최신의 컴퓨터를 채용하여 본 건 특허가 직접 행하고 있는 일을 간접적으로 시키고 있다. Huges Aircraft 사건에서 균등성에 관하여 출원후의 기술의 채용은 당연한 일이고 Graver Tank 판결의 기능, 방식, 결과의 실질적 동일 척도에 의하여 균등론을 인정하고 침해를 인정하였다.

#### 2. 사건의 개요

인공위성의 회전축의 자세 제어에 관한 발명으로 완전한 통신을 위해서 통신위성의 안테나는 항상 지구상의 일정한 지점을 향하고 있어야 하는데 이를 위해서 통신위성을 궤도 내에 일정한 위치에 일정한 형태로 안정시킬 필요가 있었다. 특허된 Williams발명은 회전에 의하여 위성을 안정시키고 위성의 방향을 조정하기 위하여 지상요원이 보낸 신호에 따라 위성이 분출물을 분사함으로써 일정한 방향으로 압력을 가하게 하였다. 위성이 자신의 지위에 관한 자료를 지상으로 보내서 분출물을 분사할 횟수를 계산하고, 지상에서 오는 신호에 따라 분출물을 일으켜 위성의 안테나가 항상 지구상의 일정한 지점을 향하고 있게 하였다.

Hughes Aircraft 사건에서 특허침해의 혐의를 받은 위성은 S/E우주선이라고 불리는 통신위성으로 S/E우주선은 Williams가 위성을 발명할 당시에는 존재하지 않았던 컴퓨터를 위성 안에 장치하고 스스로 분출물의 분사횟수를 계산했으므로 자료를 지상에 보낼 필요는 없었으며, 다만 지상에서 오는 작동명령에 따라서 분출물을 분사하였다. 1심에서는 균등을 부정하고 다음과 같이 판시하였다. “~본건에서는 클레임(claim)의 요건에 관하여 명백하고 정확한 균등물(obvious and exact equivalents)을 사용하는 자 이외에 대해서는 특허권을 행사할 수 없다.” CAFC는 이 점에 관한 제1심 판결을 뒤집고 균등의 성질을 인정하여 침해라고 판정하였다. 여기서 주목해야 할 점은, 클레임(claim)을 요소별로 구분하지 않고 발명을 전체로서 분석하였다는 것과 특허출원 후에 개발된 기술에 의하여 특허 클레임(claim)의 요건이 지환되더라도 균등론의 적용을 방해하지 아니한다고 한 것이다. 판결문상에는 “단지 본건 특허 이후에 가능하게 된 기술로 장식물의 대체를 행하였다는 건만으로 침해를 면할 수 없다.”라고 하여 자명성의 판단시기에 관한 점은 Graver Tank 사건에서 보다 진일보한 것으로서 향후 균등론의 적용에 있어 많은 점을 시사하고 있다.

## 제5절 Hilton Davis 사건<sup>9)</sup>

### 1. 판결의 의의

힐튼 데이비스 사건은 미국 특허침해소송사의 한 페이지를 장식할 만한 중요한 사건으로서 앞으로 균등론과 관련된 미국법원의 판결은 힐튼 데이비스 사건에서의 연방항소법원과 연방대법원 판결내용을 크게 벗어나지 않을 것이다. 힐튼 데이비스 판결의 중요성은 힐튼 데이비스 판결이 균등론과 관련되어 그 동안 논란이 되어 왔던 주요 쟁점들에 대해 해답을 주고 있다는 데 있다.

힐튼 데이비스 사건 이전에 논란이 되어 왔던 주요 쟁점으로는 첫째, 균등론의 적용에 있어서 기능, 방법, 결과를 비교하는 3단계 테스트가 만족할 만한 테스트인가? 둘째, 균등론에 의한 특허침해 판단은 판사의 몫인가, 배심이 결정할 사항인가? 셋째, 균등론에 의한 특허침해가 성립하기 위해서는 비양심적인 모방, 도용 등의 행위가 전제되어야 하는가? 등이었다. 이러한 쟁점들에 대한 연방항소법원의 결정내용을 보면 다음과 같다.

첫째, 균등론에 의한 특허침해의 성립은 원고의 특허발명과 피고의 발명을 비교하여 “비본질적 차이”가 존재할 경우에 성립한다. “비본질적 차이”를 성립시키는 요건은 전통적인 3단계 테스트 외에도 특허발명의 구성요소와 피소된 발명의 구성요소의 상호교환성, 모방 여부 등이다. 따라서 이러한 요건들이 성립하지 않는다는 증거를 제시할 필요가 있다. 상대방 특허를 피해하려는 설계변경을 하였다는 사실은 피고에게 매우 유리한 요소이다.

둘째, 균등론을 적용하여 특허침해를 결정하는 권한은 판사가 아닌 배심의 몫이다.

셋째, 균등론의 적용에서 비양심적인 모방, 도용, 독립발명 등의 형평법적인 요소들에 대한 고려는 배제되어야 한다.

연방대법원은 상기 쟁점들에 대한 연방항소법원의 판결을 지지하였는데 다만, 균등론 적용의 보조요건으로서 서로 반대되는 개념으로 제시한 “모방”과 “설계변경”에 대해서는 모방과 설계변경의 구분이 명확하지 않다는 이유로 다소의 회의를 표시하였다. 이러한 연방 대법원의 태도가 앞으로 연방항소법원<sup>10)</sup>의 판결에 영향을 미칠 수 있을지도 관심거리라 하겠다.

상기 쟁점들 이외에 연방대법원이 강조한 것은 균등론의 적용은 발명 대 발명을 전체적으로 비교할 것이 아니고, 각 구성요소 대 구성요소별로 비교하여야 한다는 것이다. 또한 금반언의 법칙의 적용에 있어서는, 청구범위의 축소이유가 불분명한 경우에는 출원인이 축소이유에 대한 입증책임을 지며, 입증을 하지 못하는 경우에는 특허청이 해당부분에 대한 충분한 거절이유를 갖고 있었다고 판단해야 한다고 실시하였다.

### 2. 사건의 개요

사건의 원고인 Hilton Davis 화학회사와 피고인 Warner-Jenkinson 회사는 둘다 염료를 만드는 회사로서, 원고인 Hilton Davis 화학회사는 식료품, 의약, 화장품 등에 사용되는 상업용 염료를 pH 6-9, 압력 200-400 psi 하에서 5-15 Å크기의 미세공을 가진 한외여과막을 통해 정화시키는 여과공정에 대한 특허를 가지고 있었다. Hilton Davis는 1991년 Warner-Jenkinson이 자신의 특허받은 것과 유사한 세공크기와 압력하에서 염료를 정화시키는 공정을 사용하고 있는 것을 알고는 오하이오 연방지방법원에 Warner-Jenkinson을 고소했다.

Warner-Jenkinson의 공정은 pH 5에서 200-500psi의 압력을 사용하는 것으로서 Hilton Davis의 특허를 문언적으로 침해하는 것은 아니었다.

그러나, Hilton Davis는 pH 5에서 수행되고 있는 Warner-Jenkinson의 공정은 pH 6-9에서 수행되고 있는 자신의 발명과 균등하다고 주장하였다. Warner-Jenkinson은 균등론에 의한 특허침해여부는 배심이 판정할 사항이 아니라고 주장하면서 약식재판을 신청하였다. 1심 법원은 Warner-Jenkinson이 신청한 약식재판 신청을 거부하고 균등론에 의한 특허침해의 성립여부를 배심재판에 회부하였고 배심원들은 균등론을 적용하여 Warner-Jenkinson의 공정이 힐튼 데이비스의 특허를 침해하는

9) Hilton Davis Chemica Co. v. Warner-jenkinson Co. , 35 USQ2d 1641 (Fed Cir. 1995)

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. (117 S. Ct. 1040, USPQ1865(1997))

10) 제1심에서 패소자는 다투어 이길 수 있는 또 다른 기회가 주어지기를 바란다. 만약 패소자가 제1심의 판결에서 법적 하자 (legal error)를 발견할 수 있다면, 항소심에서 이길 수 있는 기회가 주어질 수 있다. 연방법원에서의 항소심은 연방항소법원 또는 연방고등법원(United States Courts of Appeals)에서 이루어진다. Circuits라고 알려진 13개의 법원이 있다: (The First Circuit, ---, The Eleventh Circuit, the United States Court of Appeals for the District of Columbia, the United States Court of Appeals for the Federal Circuit). 각 연방고등법원(Circuit)은 한 개 이상의 주를 관할하고 있으며, 각 주는 오직 하나의 Circuit 관할하에 있다.

것으로 판결하였다. Warner-Jenkinson은 이에 불복하여 항소하였다. 사건 심리를 시작한 지 거의 18개월이 지나서야 연방항소법원의 전원합의부는 7-5의 결정으로 다음과 같은 결정을 내렸다.

첫째, 연방항소법원은 기능, 방법, 결과의 3단계 테스트가 법원에서 빈번히 적용되었던 테스트였음을 인정하면서도 Graver Tank 사건에서의 대법원 판결을 인용하면서 “비본질적인 차이”가 균등론에 의한 특허침해를 결정짓는 필요충분조건이라고 결론지었다. 연방항소법원은 기능, 방법, 결과를 비교하는 3단계 테스트가 법원에서 빈번히 적용되어 왔던 유용한 테스트임을 인정하면서도 3단계 테스트는 균등론을 적용하기 위한 여러 방법중 하나일 뿐이라고 실시하였다.

연방항소법원은 기능, 방법, 결과의 3단계 테스트가 “비본질적 차이”를 충분히 입증시킬 수도 있겠지만, 복잡하고 정교한 기술분야에서는 충분한 테스트가 아닐 수 있음을 지적하였다. 법원은 3단계 테스트 이외에도 특허발명의 구성요소와 피소된 발명의 구성요소의 상호교환성은 해당 분야에 통상의 지식을 가진 자가 특허발명과 피소된 발명사이에 “비본질적 차이” 밖에는 없음을 보여주는 것이라고 실시하였다. 법원은 또 모방의 증거는 피소된 발명이 특허발명과 “비본질적 차이” 밖에는 없다는 것을 추측하게 해주는 것이라고 지적하였고, 반면에 고급기술자에 의한 설계변경의 증거는 “실질적 차이”를 입증하는데 있어서, 피고에 유리한 증거가 될 수 있다고 실시하였다. 그러나 법원은 종래 일반적으로 인식되어 오던 것과는 다르게, 독립적인 발명의 증거는 “설계변경”의 증거와는 달리 “실질적 차이”를 입증하는 것과는 별로 관련이 없다고 실시하였다.

둘째, 연방항소법원은 균등론이 형평법상의 원칙에 입각한 것이라는 것은 인정하면서도, 이러한 형평성이 판사에게 사실적인 문제까지 결정할 수 있는 권한을 준 것은 아니라고 하면서, 문언적인 침해건 균등론에 의한 침해건 특허침해의 결정은 어디까지나 배심재판에 의해 결정될 사안이라고 판시하였다.

셋째, 연방항소법원은 균등론을 적용한 특허침해의 결정은 사실판단의 문제로 배심이 결정해야될 사안이라고 지적하면서, 판사는 특허침해사건에서 균등론을 적용할 것인지 말 것인지를 결정할 권한을 가지고 있지 않다고 판시하였다.

다음에 연방항소법원은 힐튼 데이비스 사건을 언급하면서, 원고가 3단계 테스트에 의해 피고인 Warner-Jenkinson의 발명이 자신의 특허발명과 “비본질적인 차이” 밖에는 없다는 것을 증명하고 있다고 하면서 1심 법원의 판결을 지지하였다.

1심 법원에서의 주요 쟁점 중의 하나는 힐튼 데이비스의 특허발명에서 pH6-9의 청구사항에 대하여 금반언의 법칙을 어느 범위까지 적용할 것 인가였다. 힐튼 데이비스는 특허출원시에는 pH 범위를 지정하지 않았다가 특허심사 과정에서 pH9 이상의 범위는 선행기술과 저촉되는 것을 알고는 청구범위 pH6-9로 축소하였다. 문제는 금반언의 원칙이 원래 선행기술과 저촉되는 범위인 pH9 이상에만 적용되는지 또는 Warner-Jenkinson가 자신해서 축소했다고 볼 수 있는 pH6 이하의 범위에도 적용되는지였다. 만약 금반언의 원칙이 pH6 이하의 범위에서도 적용된다면, 당연히 이 범위에 대한 균등론의 적용은 배제된다.

연방항소법원은 금반언의 법칙이 이러한 경우에는 pH9 이상에만 적용된다고 결정하면서, Warner-Jenkinson 공정의 pH5는 Hilton Davis 특허발명의 pH6-9의 균등론 적용범위에 들어간다고 판결하였다.

### 3. 대법원의 판결

연방대법원은 Hilton Davis 사건에 대하여 1997년 3월 3일자로 판결을 내리고, 연방항소법원이 관련된 모든 법적인 쟁점에 대한 판단을 충분히 하지 않았음을 이유로 파기 환송하였다. 그러나, 대부분의 쟁점에 대해서는 연방항소법원의 결정을 지지하였다.

주요한 판결내용을 살펴 보면, 첫째, 대법원은 균등론이 특히 1952년 미국 특허법 개정 이후 더 이상 존재하지 않는다는 상고자의 주장을 받아들이지 않았다. 그러나, 균등론을 넓게 적용함으로써, 발명의 범위를 나타내는 청구범위의 기능이 손상받을 수 있다는 Hilton Davis 사건 항소법원 판결의 소수의견에 동조하여, 균등론의 적용에 있어서 발명 대 발명을 비교하는 대신에 각 구성요소 대 구성요소별로 비교하여야 함을 강조하였다.

둘째, 균등론의 적용에는 “비본질적 차이” 외에도 “비양심적인 모방, 도용” 등의 행위가 전제되어야 한다는 상고자의 주장을 반박하고, 독자개발 여부 등의 형평법적인 원칙들을 고려할 필요는 없다고 하는 연방항소법원의 결정을 지지하였다.

셋째, 균등론을 적용하여 특허침해를 결정하는 권한은 판사가 아닌 배심이라는 항소법원의 결정을 지지하였다.

넷째, 균등론의 적용 시점은 특허허여 시점이 아니고, 침해 시점이 되어야 한다고 실시하였다.

다섯째, 항소법원이 균등론을 적용하는 원칙으로 종래의 3단계 테스트에 대신하여 “비본질적 차이”를 제시한데 대해서는 항소법원의 특정용어 선택에 개입하지 않겠다는 식으로 간접적인 지지를 표명하였다. 그러나, 항소법원이 보조요건으로 제시했던 “모방, 설계변경”이 명확하지 않다는 이유로 다소의 회의를 표시하였다.

여섯째, 대법원은 특허권자가 심사과정에서 왜 pH6 이하인 부분을 삭제하였는지 명확하지 않은 상태에서 항소법원이 이 부분에 대해 금반언의 법칙이 적용되지 않는다고 판결한 부분은 오류인 것으로 판결하였다.

## 기획

왜 삭제하였는지가 불명확한 경우에는 특허권자가 그 이유를 증명하여야 할 책임을 지며, 특허권자가 증명하지 못하는 경우에는 법원은 특허청이 이 부분을 거절할 만한 충분한 사유를 갖고 있었다고 판단하여야 할 것으로 실시하고 있다. 따라서 이러한 기준을 적용한다면, Hilton Davis 사건의 경우 금반언의 원칙이 적용되어 균등론에 의한 특허침해는 성립되지 않는다. 연방 항소법원은 대법원에서 파기환송된 이 사건에 대해 1997년 6월 12일자로 판결하면서 “왜 특허권자가 심사단계에서 pH6이하의 부분을 삭제하였는지가 이 사건 해결의 열쇠임을 지적하면서 사건을 오하이오 지방법원으로 파기 환송하였다.

## 4. 판결의 문제점

Hilton Davis 사건에서 대법원은 앞서 언급한 서로 상반되는 주요한 정책, 즉 특허권자에게는 정당한 특허보호범위를 주어야 하고, 일반 대중에게는 특허의 범위를 명확히 알려 주어야 한다는 정책 사이의 균형과 관련되어 균등론을 옹호함으로써 앞으로의 판례 발전에 상당히 공헌을 하였지만 오히려 혼란을 초래한 면도 있다.

첫째, 법원이 수단 및 기능(means-plus-function) 청구범위를 문언적으로 해석하기 위한 균등물을 규정한 특허법 제112조 제6항의 규정이 도입된 이후에도 균등론이 존속한다는 것을 확인하였지만, 앞서 언급했던 바와 같이 이러한 두 가지 균등론간의 관계를 명확히 하지 않아서 수단 및 기능 청구범위에 대해 균등론을 적용할 경우 법원이 균등론에 의한 침해여부를 다시 판단해야 할지가 의문이다.

둘째, element by element 비교법을 적용할 때의 요소(element)에 대한 설명을 하지 않았다. 즉, 요소라는 것이 각각의 제한조건(limitation)을 말하는 것인지, 다수개의 제한조건으로 구성된 구성요건(component)를 의미하는 것인지를 알 수 없다.

셋째, 실질적인 차이를 나타내는 주요 테스트의 하나인 “알려진 상호교환성(known interchangeability)”의 중요성을 강조하였으나, 이 테스트와 비자명성(nonobviousness)사이의 관계를 명확히 하지 않았다.

넷째, 금반언의 원칙을 적용하기 위한 보정이유의 가정에 대해 언급하면서 그 이유가 선행기술에 근거나 거절에만 한정되는지를 명확히 하지 않았다. 즉, Hilton Davis 사건에서 금반언의 법칙을 적용하기 위해서는 “특허허여와 관련된 거절”이어야 한다고 강조하였으나, 특허허여와 관련된 거절에는 신규성과 진보성등 선행기술에 근거한 거절뿐만 아니라 명세서 기재불비도 포함한다.

제6절 Festo 사건<sup>11)</sup>

## 1. Festo 판결의 시사점

## 가. 미연방 항소법원(CAFC)의 판결

출원경과참작의 원칙과 관련하여 최근 미국에서 특허권의 권리범위의 해석과 관련하여 문제가 된 사안으로 가장 논란이 있는 것이 바로 앞서 언급한 소위 Festo 판결이다. 이 판결은 일견 미국에서 유효하게 등록되어 있는 특허권 120만건의 가치를 소급적으로 감소시키고, 반면 이러한 특허권을 복제하려고 하는 사람에 대하여는 이러한 복제를 용이하게 하는 반면, 특허권자에게는 침해를 인정받기 어렵게 하였다는 평을 들었다.

이 판결례의 사안은 Festo라는 미국 회사가 일본의 SMC(Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.)를 상대로 하여 SMC의 제품이 자신들이 특허를 받은 ‘couple rod-cylinder’를 균등론의 관점에서 침해하였다고 주장한 것에서 비롯되었다.

그런데 Festo의 특허와 SMC의 제품은 실제로 다소간의 차이가 있었는데 첫째, SMC는 한 개의 탄력적인 쌍방향 ‘sealing ring’을 사용한 반면, Festo의 명세서 기재 발명에서는 한쌍의 ‘sealing ring’을 사용하였다는 점과, 둘째, 특허 명세서에는 자화감속(magnetizable material)을 사용하고 있는 반면에, SMC는 알루미늄 합금으로 이를 제작하였다는 점이였다.

이에 대하여 법원은 전원합의체를 열어 결정하기를 특허를 받기 위하여 출원과정에서 행한 일체의 청구범위의 감축은 그것이 자발적인 것이었건 아니면 보정명령에 의한 감축이었던 간에 등록 후의 그 범위에 대한 권리의 주장을 제한한다.

이러한 Festo 판결의 의미는 실로 심대하여 이 판결로 인하여 미국에서의 특허 출원인들은 더 이상 종전의 일단 광범위한 출원을 하여두고는 미국 특허청(USPTO)과 협의를 하여가면서 많은 보정을 하여 청구범위를 확정하던 관행을 변경하여 이제는 청구항을 작성함에 있어 한정을 하면서 좁은 청구항을 작성하여 이해가 평이하게 이루어 질 수 있도록 함으로써 보정이 없이 특허가 이루어 질 수 있도록 하는 것을 목표로 하여 청구항을 작성하는 것으로 관행이 변경되어 가고 있다.

11) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 234 F. 3d 558, 56

특허출원과 관련하여서는 시간을 단축시키는 기능을 하고 있으며, 후발주자에게는 특허 청구항이 좁게 작성되면 될수록 좀 더 침해를 주장하기는 어려워 질 것으로 선발주자가 특허소송을 두려워하여 청구하지 아니한 미개척 지역을 개척함으로써 자신의 영역을 찾아낼 수 있는 계기를 제공하였다. 그 결과 Schall 판사가 예견한 것과 같이 후발주자가 특허침해로 인한 위협을 덜 느끼면서 개량발명이나 회피설계를 할 수 있게 됨으로써 좀 더 많은 개량발명을 위한 투자가 이루어 질 수 있게 되는 것이다. 또 특허권자에게는 우회발명을 좀 더 용이하게 할 것이다.

나. US Supreme Court에서의 판결

위와 같은 CAFC의 태도에 대하여 미연방대법원<sup>12)</sup>은 CAFC의 소위 ‘absolute bar rule’을 채택하지 아니하고, 출원경과 금반언의 원칙은 구성요소의 모든 균등물에 대하여 침해주장을 금지하는 것이 아니고, 심사과정에서 축소 보정을 통하여 포기한 것에 대하여만 침해 주장을 금지하는 것이라고 하여 탄력적인 출원경과 금반언의 적용을 하도록 하였다.

연방 대법원은 명확성의 원칙과 균등론은 서로 균형을 이루어야 하며, 언어의 한계로 인하여 명확하게 클레임을 규정하는 것은 사실상 불가능하다고 하면서, 약간의 모호성은 발명자의 혁신에 대한 대가라고 하여 균등론의 적용을 제한하는 출원경과 참작의 원칙은 USPTO(미국 특허청)의 특허 출원에 대한 심사를 회피할 목적으로 이루어지는 부분에 대하여만 적용을 하면 될 것이라고 하였다.<sup>13)</sup> 이러한 미 연방대법원의 태도는 위와 같은 CAFC의 판결에 대한 비판을 고려하여, 사실상의 특허권자의 죽음에 이르게 되는 애도곡이 되지 않도록 다시 ‘flexible rule’로 복귀하여 균형을 이루도록 함으로써 어찌 보면 기술적인 우위에 있는 미국의 경제적인 이익을 고려하여 판단한 특허 정책적인 고려가 반영된 것이 아닌가 한다.

## 2. 출원경과참작의 원칙

가. 균등론에 대한 한계적인 기능(boundary function to DOE)

출원경과금반언의 원칙(prosecution history estoppel) 내지 포대금반언의 원칙(file wrapper estoppel)이라 불리는 이 원칙은 특허청구범위의 용어의 의미를 명확히 하기 위하여는 출원으로부터 특허에 이르기까지의 과정을 통하여 출원인이 표시한 의사 또는 특허청이 표시한 견해를 참작하여야 한다는 원칙이다.<sup>14)</sup>

이 원칙은 균등론이 가지고 있는 태생적인 모호함을 한계지우는 기능을 하여 특허의 권리범위를 좀더 한정하여 명백하게 하는 기능을 한다.<sup>15)</sup> 특허권자와 다투어야 하는 측의 소송대리인으로서 법원에 대하여 이 원칙 외에 여러가지 특허권의 한계를 가지고 균등론의 적용으로 인한 권리 범위를 제한할 수 있으나, 이 원칙의 적용만큼 강력한 수단은 없다고 판단된다. 특히 미국의 Festo판결 이후에 이 원칙의 중요성은 특허권자를 공격하기 위한 수단으로서 아무리 강조해도 지나치지 않는다고 생각한다. 이 원칙은 특허출원인이 출원과정에서 보정, 의견의 제시, 진술한 내용들은 특허가 등록되고 난 후의 특허의 권리범위와 관련하여 구속력을 가지며, 등록 후에 이러한 보정, 의견의 제시, 진술한 내용을 다시 주장하는 것은 제한되고, 자신이 스스로 감축한 부분은 더 이상 자신의 특허권의 범위에서는 존재하지 않는 것이라는 원칙이다.<sup>16)</sup>

나. 소송상의 지위

특허소송에 있어 이러한 출원경과금반언의 원칙은 침해를 주장당한 자가 원고를 공격하기 위한 방어방법으로 사용됨이 보통이라고 할 것이다. 그러므로, 특허침해소송에 있어 그 지위는 피고의 항변사항으로서의 의미를 가진다고 판단된다. 특허소송에 있어 권리침해소송이라면 권리를 침해당하였다고 주장하는 자가, 권리범위확인소송의 경우라면 권리범위에 포함된다고 주장하는 자의 자신의 특허의 권리범위와 동일하다는 주장(문언침해주장) 내지 동일하지는 않지만 균등범위에 있어 균등관계(균등침해주장)가 존재한다는 주장을 함에 대하여 항변을 함에 있어 출원 경과가 기록되어 있는 출원포대를 검토한 피고가 출원을 하면서 보정을 하는 과정에서 권리범위를 감축하는 보정을 하고는 당해 특허침해 내지 권리범위확인소송에서 자신이 철회 내지 감축한 권리범위를 근거로 하여 침해를 주장하는 것이라는 것이라고 공격하여 특허권자의 침해주장을 무력화하기 위한 근거로 사용된다. 주지하다시피, 특허가 등록결정<sup>17)</sup>이 이루어지기까지는 특허

12) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., No. 00-1543, 2002 U.S. Lexis 3818 (May 28, 2002)

13) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., No. 00-1543, 2002 U.S. Lexis at 17,19

14) 이수완, 특허청구범위의 해석, 2000.2., 19면

15) 특허법원 2000. 9. 7. 선고 99 허 9755 판결

16) Waner-Jenkinson, 520 US at 44; Pharmacia & Upjohn Co. v. Mylan Pharmaceutical Inc., 170 F. 3d 1373, 1376(Fed. Cir. 1999)

17) 2001년 특허법 개정으로 사정이라는 일본식 용어에서 결정으로 용어 변경.



## 기획

출원대리인이 특허심사관과의 지속적인 상호작용이 요구되고, 이러한 상호작용은 보정서 내지 의견서라는 이름으로 나타난다.

보정은 경우에 따라서 자진하여 보정을 하기도 하고, 지정 내지 거절이유통지에 응하여 보정을 하기도 한다. 이러한 보정과 자신이 출원하는 특허가 상세한 설명이 되어 있고, 실시예들은 최상의 실시예로서 상세하게 그 실시를 설명하고 있고, 다른 선행기술들에 비하여 특허성을 가지고 있다는 주장을 하여 심사관을 설득하는 과정이 바로 특허출원과정이라고 할 것인바, 이러한 출원과정에서는 최종적으로 특허등록된 특허출원이 왜 그런 모습으로 등록이 되게 되었는가에 대한 역사적인 경과가 드러나게 된다. 특허출원을 하는 대리인의 입장에서 보면, 물론 특허출원인의 입장도 마찬가지겠지만, 다소 권리범위가 줄어들더라도 특허가 출원이 되어야 보수가 증가하는 면도 없지 않고, 특허를 등록시키기 위하여 애초에 출원한 특허권리범위의 청구항의 일부를 삭제하기도 하고, 변경하기도 한다. 이러한 과정에서 변경되거나 삭제된 것을 등록 후에 주장한다면 이것은 형용 모순이고, 금반언에 반하는 것이 될 것이므로 이러한 것을 반영한 것이 바로 포대금반언이라고 종래 불려왔던 출원경과 금반언의 원칙이다.

#### 다. 감축행위의 법적 성격

감축행위의 법적 성격에 대하여 감축행위는 권리의 포기에 해당한다고 봄이 타당하다. 물론 이를 포기로 보기 위하여는 자신의 권리의 존재가 선행되어야 할 것인데, 이러한 감축행위는 자신이 그대로 감축없이 특허 출원을 하는 경우에는 등록이 되지 않을 것이라고 예견을 하여 하는 것이 보통이므로 이를 포기라고 보기에는 권리가 존재한 사실이 없어 어려운 점이 있다고 생각한다. 그러나, 모든 감축으로서의 포기가 출원경과금반언의 대상으로 문제가 되는 것이 아니라, 단지 특허발명과 침해물건의 사이에 기술적인 사상이 동일하고, 침해물건의 일정한 상이 요건이 특허발명의 상이한 일정부분에 대비하여 치환이 가능하고 그 치환의 용이성이 입증되는 경우에 있어서 침해품이 균등관계에 있어 균등침해를 구성하는 경우에 문제가 되는 것이므로 균등범위에 있을 수 있는 자신의 잠재적인 권리 범위에 있을 수 있는 것을 스스로 감축하였다는 의미에서 권리의 포기로 보는 것이 타당하다고 생각된다. 문제는 만일 스스로 보정을 하면서 자신의 보정이 권리의 포기는 아니라고 명시하는 경우에는 어떠한가에 대한 논의가 있을 수 있다.

출원인이 분명히 쟁점 청구항의 삭제 행위를 하였고, 동시에 그 삭제 행위의 효력을 부정하는 자신의 의견을 개진한 경우에 있어서도, 그 삭제 행위가 자신의 의사가 아니라 심사관의 거절에 의한 것이기 때문에 자발적 포기 행위가 아니더라도 하면서 사적 의견이 법률적으로 명백한 청구항 감축 행위의 효력을 부정할 수 있는 것은 아니다. 이는, 청구항의 삭제 내지 변경은 앞서 논의한 바와 같이 당해 청구항에 대한 권리를 포기하는 법률 행위로 볼 수 있는데, 그 후 그 법률 행위의 효력은 없다라는 출원인의 사견을 제시한다고 하더라도 이는 수용될 수 없는 것이기 때문이다. 결론적으로, 위 두 경우를 통하여, 출원인이 쟁점이 되는 청구항의 삭제 행위는 자진 보정이든 심사관의 거절 이유에 대응하기 위한 것이든 상관없이 해당 권리에 대한 포기 의사로 간주될 수 있고, 따라서 삭제한 청구항에까지 균등론을 적용하여 권리 범위를 확장시키는 것이 출원경과금반언의 원칙에 비추어 허용되지 않는다.

#### 라. 입증책임

앞서 언급한 바와 같이 특허침해소송에서 있어서 이러한 출원경과금반언의 원칙은 항변사항이므로 그 입증의 책임은 이를 주장하는 자, 침해소송의 경우 피고에 의하여 입증되어야 할 것이고, 이렇게 보는 것이 법률요건분류설에 부합하는 결론이라고 할 것이다.

#### 마. 인정을 위한 요건

앞서 언급한 것과 같이 출원경과금반언의 기능은 균등론에 의한 확장해석을 제한하는 소극적인 요소로서 작동하는 것이므로, 심사과정에서 등록을 하도록 하기 위하여 권리범위를 감축하여 등록을 한 후에 등록된 특허의 좁은 범위의 청구항에 관하여 그 후에 침해소송에서 원래의 보정 전의 넓은 범위의 청구범위에 상응하는 부분을 포함하도록 확장해석을 주장하는 것을 차단하기 위한 것이므로, 이를 주장하여 입증에 성공하기 위하여는 아래의 요건들이 필요하다고 판단된다.

- (1) 출원 단계에서의 청구범위를 줄이는 보정행위
  - (가) 보정행위의 존재

18) 특허법원 1999. 6. 25. 선고 98하6131 판결

일단 출원경과금반언의 원칙이 적용되기 위하여는 그 출원을 하는 과정에서의 보정 등을 하면서 청구범위를 감축하는 행위를 하여야 한다. 특허법원의 판결예<sup>18)</sup>를 이전의 판결예와 비교하여 살펴 보면, 문언해석을 하고도 불분명한 점이 있는 경우에 대하여 그 가정판단에서 “특허청구범위가 불분명하여 피고주장과 같이 위 전제부의 해석에 있어서 명세서의 상세한 설명의 기재 내용 등을 보충하여 해석하여야 한다 하더라도, 특허청구범위의 권리범위를 명확하게 이해하기 위하여는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허등록에 이르기까지 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등 그 출원경과를 통해 출원인이 보인 의도 또는 특허청이 제시한 견해까지도 참작하여야 하고, 나아가 출원인은 금반언의 원칙상 출원심사과정에서 스스로 철회 또는 포기한 권리청구범위를 그 선행행위와 모순되게 그것이 권리범위라고 다시 주장하는 것은 허용될 수 없다.” 고 할 것 이라고 하여 출원경과금반언의 항변을 인정하고 있음을 알 수 있다. 이러한 판결예를 살펴보면 이러한 선행행위의 존재를 판단하기 위하여 출원경과금반언을 주장하려고 하는 소송 대리인은 출원포대에서 특히 최초 출원서류와 보정서, 의견서를 중심으로 하여 그 출원의 경과에서 나타난 당사자들의 의사를 찾아 내어 출원자가 주장하려고 하는 청구범위에 특허권자가 주장하고 있는 균등의 범위가 의도적으로 제외되었다는 사실을 도출하여야 하는 것이다.

#### (나) 보정행위에 대한 판단

(absolute bar와 flexible bar) 미국의 Festo case in CAFC가 이전의 Warner - Jenkins와 구별되는 가장 두드러진 점이 바로 보정행위가 특허 Claim의 실제적인 의미와는 무관한 의미를 명확화하기 위한 보정의 경우와 특허를 받기 위하여 심사관의 요구 또는 자발적으로 보정을 한 경우이다. Festo의 경우에는 CAFC에서 어떤 형태의 보정이던지, 일단 보정을 하여 출원 경과에서 제외된 경우에는 특허권자는 이러한 보정으로 인하여 제외된 부분을 자신의 특허권의 범위라고 주장할 수 없다고 하는 것이었다. Festo사는 이 사건에서 자신이 보유하고 있던 두개의 특허 즉, Stoll patent (U.S. Patent 4,354,125)와 Caroll Patent 을 자신의 경쟁사인 Shoketsu Kygyo Kabushiki Co., 가 자신의 특허를 침해하였다고 주장하였다가, 자신이 심사관의 동작방법이 불명료하다고 하여 보정한 청구항의 기재들인 예를 들어 ‘means for sealing’을 ‘sealing rings’로 변경한 것 등으로 인하여 결국 스스로 감축한 것이라고 하여 침해가 아니라고 판단되었고, Festo사의 자발적인 보정이었고, 선행기술을 회피하기 위한 보정도 아니었다는 주장이 받아들여지지 않았다. 이때 적용된 rule이 ‘absolute bar’ 이고, 이러한 판단은 특허권자들에게 매우 심대한 영향을 이 판결이 나온 2000년 이후 끼쳤다. 이에 대하여 종래의 특허를 받기 위한 일부 철회와 같은 경우만을 한정하여 출원경과 참작의 원칙을 고려하는 Warner-Jenkins case 에서의 판단기준이 이에 대비하여 flexible rule이라고 불린다. 2002년 미국 연방대법원의 Festo판결도 이와 같은 flexible rule로의 복귀로 보는 것이 타당하다고 보인다.

#### (2) 상대방의 보호할 만한 신뢰의 존재

통상의 금반언의 원칙이 적용되기 위하여는 상대방이 이러한 선행하는 행위를 하고 난 뒤에 선행하는 행위에 대하여 모순거동을 하기 이전에 상대방의 보호할 만한 가치가 있는 상대방의 신뢰가 존재하여야 한다. 생각해 보면, 이러한 신뢰는 특허소송에 있어서는 이미 침해가 주장되어 지고 있는 자는 통상 무엇인가 침해로 주장되고 있는 잠정적 침해물을 제조하였을 것이고, 이러한 물건을 이미 작성되어 있는 상대의 특허명세서를 보고 침해가 되지 않을 것으로 판단하여 판매하려고 하였을 것이므로 별도의 이러한 요건의 검토 없이도 이러한 잠정적 침해물의 제조행위가 바로 보호할 만한 가치가 있는 신뢰라고 할 수 있을 것이다.

#### (3) 감축부분에 대한 침해주장

마지막의 요건으로 자신이 위 (1)에서 보는 바와 같은 절차, 즉 다시말하면 최초의 출원, 심사관의 보정명령에 의한 또는 의견서에 따른 보정서의 기재, 그 보정서의 기재 내용이 특허를 받기 위하여 한정적 구체적으로 기재한 사실이 드러나는 경우에 이러한 출원시의 행위와 모순되는 특허권자의 특허소송에서의 침해주장이 존재하는 경우 이러한 주장은 자신이 스스로 청구범위를 한정행위에 모순된다는 사실을 주장 입증하여 침해주장을 다룰 수 있다.

#### (4) 출원시 제외의 의도의 고려

출원경과 참작의 원칙을 적용과 관련하여 주관적인 요소로서의 의식적인 제외의사가 존재하여야 하는가의 문제가 있다. 출원당시의 청구범위 발명이 A, B, C 로 구성된 것을 보정에 의하여 A, B, C 로 구성요소를 변경하여 특허권을 취득하였다면 보정전과 보정후의 구성요소로 성립되는 양발명이 비록 균등의 영역내에 있다 하더라도 특허권자는 A, B, C 로 구성된 발명의 실시자에 대하여 권리침해를 주장할 수 없다고 하면서 그 이유로 자신의 의식적인 제외를 근거로 하면서 주관적인 의사를 요건으로 하는 것으로 보이는 견해가 있다. 주관적인 의사는 일단 그것이 특허를 받기 위하여 배제하였다는 객관적인 사정만 있으면 족하고, 특허명세서의 공시적인 기능을 고려하면 자신의 과실 또는 대리인의과의 의사소통의 과실로 인하여 잘못 감축이 되었다고 하더라도 법적안정성을 위하여 별도로 필요하지 않다고 본다.

### 3. flexible rule로의 복귀의 의미


Warner - Jenkins case에서 미 연방대법원은 CAFC의 균등범위 내에 있다는 판결을 깨고, 한외 여과법(Ultrafiltration)을 이용한 염료 정제법과 관련하여, 그 정제시의 pH 조건이 6-9라고 수치한정한 등록된 특허에 대하여 (가)호 발명이 5로, 인용 참조가 9-13<sup>19)</sup>으로 한정된 사안에서 (가)호 발명에서 사용되는 다공질 박판의 기공의 크기는 5에서 15 Å인 것으로 입증되었고, 압력이나 pH 조건도 이 건 발명과 균등한 것이라고 판시한 CAFC와는 달리 pH6 이하인 경우가 배제된 이유가 'file wrapper'에서 명확하게 밝혀져 있지 않으나, 이 점에 대하여 심리미진이 있었던 것으로 인정되며, 인용참증으로 인한 거절 이유를 극복하기 위하여 pH를 9이하로 보정한 점에서 Warner - Jenkins의 file wrapper estoppel을 인정하여 주었다. 이 때만 하여도 단순한 기재불비를 보정하기 위한 경우에는 출원경과참작의 원칙을 적용하지 않았다.<sup>20)</sup>

그러나, 그 뒤의 Festo의 경우에는 CAFC에서 단순한 기재 불비로 인한 보정에 대하여 까지도 출원경과금반언을 적용함으로써 명확성의 관점에서는 긍정적이나, 그 특허권자의 입장에서는 매우 신중한 출원절차의 진행을 요구하게 되었다. 그래서 소위 'Festo 단두대'에 서게 된 많은 특허권자에 대하여 다시 종래로 복귀하는 판결이 US Supreme Court에 의하여 내려짐으로써 당분간 이와 관련된 논란은 다시 사안별로 보정이 된 경우에도 특허를 받기 위하여 포기를 하지 않은 경우에는 균등론을 주장할 수 있게 되었다. 이러한 미국 대법원의 태도는 우리 법원의 관점에서도 참고가 될 것이며, 시사점이 크다고 판단되고, 우리 특허 출원의 실무에서도 출원 및 보정시 신중하게 행하여야 할 필요가 더욱 커진 것은 분명하다고 보인다.<sup>21)</sup>

## 제3장 결론

앞서 설명한 미국의 균등론 적용에 관한 사례에서와 같이 미국에서는 균등론이 판례상으로 확립되어가는 중에 있으나, 우리나라는 아직 특허권자의 보호에 부족한 부분이 적지 않다고 할 수 있다. 균등론을 인정한 외국 판례의 취지는 특허권의 법적 안정성과 제 3자의 보호보다는 특허권의 정당한 보호를 위한 것이었다.

기술의 발전을 가속시키기 위해서 특허법의 목적 범위내에서 공익적 가치 못지 않게 사익적 가치를 더 보호해야 할 필요성이 있고, 우리나라가 비록 미국이나 일본에 비해 전체적으로 낮은 기술을 보유하고 있어 특허권의 보호범위를 넓히게 된다면 외국인 특허에 의해 이와 관련한 국내기술의 실시가 어려워질 수 있다고 할 수 있다. 그러나, 점진적으로 국내의 신기술 개발과 그에대한 연구 투자의 확대를 유도할 필요가 있고, 이를 위해 균등론의 적극적 적용이 간접적으로 기여할 것으로 여겨지며, 더구나, 특허법이 전세계적으로 통일화 되어가는 흐름에 비추어 균등론 인정과 적용이 우리나라에서 현실화 될 것으로 예상되고 있다.

그러나, 미국에 비하여 아직 균등론 적용의 초기단계에 머물고 있는 우리나라에서 균등론의 기본원칙들을 당장 그대로 적용한다면, 균등론의 남용으로 인하여 법적 안정성이 흐려지고 제3자의 기술개발을 저지시키는 악영향을 초래 할 수도 있다. 따라서, 균등론을 인정하면서도 그 적용에 있어서 충분한 보완책도 있어야 하겠다. 예를들어, 금반언의 원칙을 적용하면서 입증책임문제에 있어서 충분히 특허성이 있을 것이라는 가정에 대한 입증책임을 권리자에게 지운다거나, 발명 대 발명을 전체적으로 비교하지 않고, 요소 대 요소로 비교하여 균등론을 적용하는 자의에 의한 해석을 방지할 수 있다. 물론 발명자의 보호와 일반대중의 권리범위를 명확히 알려주어야 한다는 두 가지 정책 사이에서 균형을 유지하기가 매우 어렵고, 풀리지 않는 문제일 수도 있겠지만 다양한 대안이 연구되어야 할 것으로 여겨진다.<sup>22)</sup> 

19) U.S. patent 4,189,380호(1980)

20) Warner-Jenkins Co., Inc v. Hilton Davis Cematic Co. 95U.S.728

21) 최승재, 특허 침해소송에서의 균등 관계의 범위, 저스티스 통권 제69호, 2002.10. 176면

22) 박수호, "특허청구범위의 해석에 있어서 균등론 적용에 관한 고찰", 122면~125면, 2002.2, 연대법무대학원