



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학석사학위논문

특허청구범위 해석에 관한 연구

-한국 및 미국 판례를 중심으로-

2012년 8월

서울대학교 대학원
법학과 지식재산전공
서 명 조

특허청구범위 해석에 관한 연구

-한국 및 미국 판례를 중심으로-

지도교수 정 상 조

이 논문을 법학석사학위논문으로 제출함

2012년 4월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

서 명 조

서명조의 석사학위논문을 인준함

2012년 6월

위 원 장 _____ (인)

부 위 원 장 _____ (인)

위 원 _____ (인)

국문초록

특허청구범위 해석은 청구항의 권리범위를 해석하는 과정으로 특허발명의 권리범위를 결정짓는 중요한 과정이다.

무형의 재산권인 특허의 보호범위를 결정짓기에 청구항의 권리범위에 대한 해석을 두고 특허출원 과정이나 특허 라이선스 및 특허 침해소송 등의 분쟁 상황에서 양당사자들은 치열한 공방을 하게 된다.

특허청구범위 해석에 관한 객관적이고 합리적인 기준을 마련하기 위해서는 우리나라뿐만 아니라 외국의 법적 기준을 살펴볼 필요가 있다. 미국은 영미법 체계이나 한국은 대륙법 체계로 다른 법체계를 가지고 있다. 특히, 미국의 경우에는 특허 소송이 빈번하게 일어나며 고액 배상의 사례가 많고 그에 따른 다양한 판례가 많이 축적되어 있다.

특허청구범위 해석은 특허 소송에서의 시작점이며 핵심으로 소송과 관련된 판례들을 살펴보고, 미국과 우리나라의 관련된 법과 판례에 대한 비교법적 고찰을 통해 청구범위해석에 있어서의 객관적이고 합리적인 기준을 마련할 수 있으므로 의미가 있으며 중요하다고 할 수 있다.

기능식 청구항의 경우를 예로 들면, 미국에서 인정되는 것과 같이 최근 한국에서도 인정은 되고 있으나, 그 권리범위에 대한 해석의 기준은 국가별로 차이가 있다. 이러한 차이를 이해하는 것은 바람직한 특허청구범위 해석에 대한 객관적이고 합리적인 기준을 제시하는데 도움이 된다.

특허청구범위 해석의 일반적인 이론에서부터 균등론, 그리고 기능식 청구항과 같이 특수한 청구범위까지 미국과 우리나라의 판단기준을 비교하여 고찰하여 보는 것은 특허 출원, 심사, 소송 단계에서의 당사자들 사이의 이해의 폭을 줄여주고 합리적인 해석을 도와줄 것으로 기대된다.

주요어 : 특허청구범위 해석, 균등론, 기능식 청구항

학 번 : 2010-23534

목 차

제1장 서론	1
제1절 연구의 배경	1
제2절 연구의 범위 및 방법	7
제2장 특허청구범위와 청구항 해석	9
제1절 특허청구범위 해석의 필요성	9
제2절 특허청구범위의 의의	10
I. 보호범위의 규정	10
II. 청구범위 구성요건	12
제3절 특허청구범위와 청구항	12
제4절 명세서	18
제3장 특허청구범위 해석	19
제1절 특허청구범위 해석 일반 이론	19
I. 청구범위 해석의 원칙	19
1. 문언해석	23
2. 영업방법 발명(BM 발명)에 관한 해석	25
II. 발명에 대한 상세한 설명인 명세서 참작의 원칙	27
III. 청구항의 전제부에 따른 권리범위해석	31
IV. 청구항의 전이부에 따른 권리범위해석	34
V. 구성요소 완비의 원칙(All elements rule)	37
VI. 출원경과 참작의 원칙	39
VII. 공지기술 참작 또는 제외의 원칙	42
제2절 특수한 청구항의 기재방식 및 특허청구범위의 해석	43
I. Jepson claim(짚스형 청구항)	43
II. Means-plus-function claim(기능식 청구항)	47

III. Product by process claim (제법한정 물건 발명 청구항)	47
IV. Markush claim(마커시 청구항)	51
제4장 균등론	53
제1절 균등론에 의한 특허청구 범위해석의 확장	53
I. 균등론의 의의	53
II. 침해와 균등론	55
1. 문언침해	55
2. 균등침해	56
3. 균등의 범위	57
4. 판단기준과 시점	57
III. 균등론 적용의 제한	59
1. 선행기술에 의한 제한	59
2. 구성요소 완비(All elements rule)원칙에 의한 제한	61
3. 공중에 대한 기부에 의한 제한 (Doctrine of dedication)	61
4. 출원경과금반언의 원칙(Prosecution history estoppel)에 의한 제한	63
제2절 우리나라의 균등론 해석	65
I. 개요	65
II. 판례의 입장	66
III. 소결	70
제3절 미국의 균등론 해석	71
I. 개요	71
II. 판례의 입장	73
III. 소결	78

제5장 기능식 청구항	80
제1절 기능식 청구항의 의의	80
제2절 우리나라에서의 기능식 청구항 해석	82
I. 개요	82
II. 판례의 입장	85
1. 대법원 2009. 7. 23. 선고 2007후4977 판결	86
2. 특허법원 2009. 4. 15. 선고 2008허7584 판결	88
3. 특허법원 2008. 8. 22. 선고 2007허9798, 9989 판결	90
4. 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결	91
5. 특허법원 2007. 1. 19. 선고 2006허9265 판결	94
6. 특허법원 2006. 12. 21. 선고 2006허4536 판결	96
7. 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결	98
III. 소결	100
제3절 미국에서의 기능식 청구항 해석	102
I. 개요	102
II. 판례의 입장	103
III. 소결	104
 제6장 결론	 106
 참고문헌	 110
Abstract	114

<그림 차례>

<그림 1> NPE와 관련된 특허 소송 건수 추이	4
<그림 2> EDTX(텍사스 동부 법원)에 소송을 제기한 특허 (2010년)	5
<그림 3> 특허권자의 평균 보상액 : 상위 10개 산업, (1995~2010년)	6
<그림 4> 청구항과 균등	72

제1장 서론

제1절 연구의 배경

우리나라의 경우 미국에 대한 수출의존도가 높으며 한-미 FTA 체결로 인해 미국에 수출하는 기업들의 수출 물량 증가에 대한 기대가 더욱 높아지고 있다. 반면에 이러한 상황에서 수출업체들은 특허 소송 및 라이선스와 같은 분쟁 상황에 처하게 될 가능성도 높아지게 된다. 미국 소송의 경우, 소송 대응에 막대한 비용이 지출되고, 고액의 특허 로열티 지급 또는 침해제품의 생산 판매 중지 등의 피해를 겪게 된다. 이러한 분쟁 상황에 처한 기업의 입장에서 특허 권리범위 확인은 기업의 지식재산 관리 및 대응의 출발점이다. 소송에 있어서 특허 권리범위에 대한 해석의 차이는 당사자 간의 가장 중요한 분쟁 사항이 되므로 청구범위 분석에 관련된 법리의 이해와 청구항의 권리범위에 대한 철저한 분석과 분석 능력의 배양은 기업의 특허 실무담당자에게 가장 기본적이며 필수적인 과제이다.

최근 마이크로소프트(Microsoft) 등이 구글(Google)의 특허 우위를 견제하기 위해 노텔(Nortel)의 특허권을 미화 45억 달러에 인수한 사례나¹⁾ 구글이 모토로라(Motorola)를 125억 달러에 인수한 것처럼²⁾ 최근 기업은 특허 가치가 높은 기업의 특허권을 매입하여 활용하기 위해 거액의 투자를 과감하게 진행하고 있다.

1) US approves sale of Nortel patents to Microsoft, RIM, and Apple by T.C. Sottek on February 13, 2012 06:01 pm, <http://www.theverge.com/2012/2/13/2796243/us-approves-nortel-patent-sale-microsoft-apple-RIM>, 2012/04/20 최후 접속

2) Google to buy Motorola Mobility for \$12.5 billion by Melodie Warner on August 15, 2011, 8:02 am, <http://www.marketwatch.com/story/google-to-buy-motorola-mobility-for-125-billion-2011-08-15>, 2012/4/20 최후 접속

2012년 3월 15일 발효된 한-미 FTA로 인하여 지적재산권 관련법에서 개정사항이 도입되었고, 새로운 제도가 시행되고 있다.³⁾ 미국에서 원천 기술에 대한 특허권을 가진 특허권자들이 향후 미국과 우리나라에서 경쟁업체에 대해 활발히 특허권을 행사할 가능성이 높아질 우려가 있으므로 우리의 기업과 지식재산권 보호를 위해서는 우리나라와 미국의 관련 법체계에 대해 비교법적인 정확한 이해가 필요하다.

대기업의 경우 미국 등에 수출하는 경우 피할 수 없는 특허침해 소송에 대한 전반적인 대처 능력을 키워온 경우가 많아서 기업이 처한 상황에 따른 소송 대응 능력을 가지고 있다고 볼 수 있으나, 특히 중소기업의 경우에는 미국에서 소송에 피소되는 경우에 제대로 대처하지 않아 수입금지 처분을 받는다면 특허권을 제대로 분석하지 않고 소송을 피하기 위해서 터무니없는 금액으로 화해금을 지불하여 기업의 영속성에 큰 타격을 받는 경우가 있을 수 있으므로 미국으로 수출을 계획하는 중소기업은 소송에 대비하여 기업의 지식재산권을 미리 정비하고 소송을 대비하는 지식재산 경영을 하

-
- 3) 가) 특허출원시의 공지에외 적용기간을 연장함(제30조)
 - 공지일로부터 6개월 이내 출원에서 12개월 이내로 개정하여 연장함
 나) 등록 지연에 따른 특허권 존속기간 연장제도를 도입(제92조의 2 제1항)
 - 특허권의 존속기간은 제87조 제1항의 규정에 의한 특허권의 설정등록이 있는 날로부터 특허 출원일 후 20년이 되는 날까지이나(제88조 제1항), 특허출원일로부터 4년과 출원심사 청구일로부터 3년 중 늦은 날보다 지연되어 특허권의 설정등록이 이루어지는 경우에는 제88조 제1항에도 불구하고 그 지연된 기간만큼 해당 특허권의 존속기간을 연장할 수 있는 제도를 신설
 다) 불실시에 따른 특허권 취소제도를 폐지함(제116조의 삭제)
 - 특허발명이 일정기간(최소 5년)에 국내에서 실시되지 않았다는 이유로 특허권을 취소했던 제도를 폐지함
 라) 소송절차에서의 비밀유지명령제도를 도입(제224조의 3)
 - 특허권 등의 침해에 관한 소송에서 영업비밀을 알게 된 당사자 등에게 법원이 비밀을 유지하도록 명령하는 제도로 위반 시 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금
 마) 허가 특허 연계제도(약사법 제31조의 4)

여야 하며 이는 단지 중소기업뿐만 아니라 상품 혹은 기술을 수출을 하려고 하는 모든 기업체나 연구기관 등에 있어서 필수 불가결한 요소일 것이며 향후 국제적인 기업이나 연구기관으로 준비하는 기본 조건이다.

특허법은 발명을 보호·장려하고 그 이용을 도모함으로써 기술의 발전을 촉진하여 산업발전에 이바지함을 목적으로 한다고 규정하고 있다.⁴⁾ 신규성 및 진보성 등의 특허 요건을 갖춘 발명을 한 자는 심사관의 심사를 거치게 되며 산업의 발전과 혁신을 위하여 공개 및 등록이 되는 조건으로 일정 기간 다른 사람을 배제하고 독점적으로 그 발명을 실시할 권리를 부여 받게 된다. 특허권은 특허발명에 대한 독점적 실시권으로서 배타권의 성격을 가지므로, 정당한 권한이 없는 상태로 유효한 특허 발명을 실시하여 특허를 침해하는 자에 대해서 그 행위의 금지청구나 손해배상청구를 할 수 있는 구제 수단을 가지고 있다.⁵⁾

오늘날 선진 국가들은 선도적인 기술들을 원천 특허로 연결시키기 위해 노력하고 있으며, 다른 국가들과의 경쟁에서 앞서기 위해 기술을 무형 재산으로 만들어 후발 국가들에 대한 경쟁력을 높이고 있다. 특히, 미국은 특허에 대한 우호적인 정책(pro-patent policy)을 1980년대부터 유지해 왔었다. 이로 말미암아 미국에서는 미국의 지적재산권 제도를 적극 활용한 특허 소송이 활발히 제기되고 있으며, 특히 미국으로 수출하고 있는 타국의 제조업체들에게 많은 로열티 수입을 징수하고 있다.

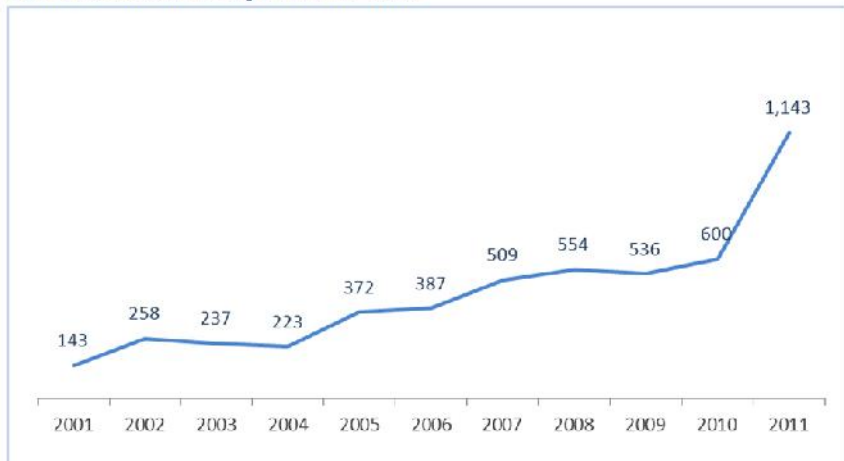
미국에서의 근래의 소송 추이를 보면 특허나 특허 괴물(Patent Troll)⁶⁾ 및 NPE(Non Practicing Entity, 특허관리전문회사)로부

4) 특허법 제1조

5) 특허법 제126조

터 많은 업체들이 공격대상이 되고 있다. 경쟁업체의 특허 소송에 대해서는 보유한 특허로 맞소송을 제기(counterclaim)하여 크로스 라이선스(cross license) 전략을 구사할 수 있으나, NPE 등의 특허만 소유한 업체들이 수익금이나 합의금을 목적으로 한 소송은 상대 업체의 생산 제품이 없어 특허로 맞소송을 진행하는 것은 의미가 없거나 불가능한 문제점이 있다. 이러한 상황을 반영하는 것으로 아래의 인용 그림 1에서⁷⁾ 보듯이 NPE가 관련된 특허 소송 건수는 최근 급증하고 있는 추세이다.

Patent Lawsuits Involving NPEs Over Time



Source: PatentFreedom © 2012. Data captured as of January 9, 2012.

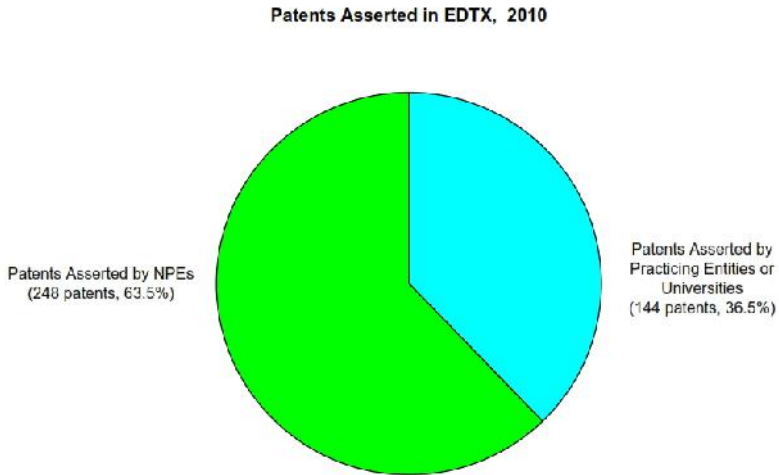
<그림 1> NPE와 관련된 특허 소송 건수 추이

미국에서 특허소송이 많이 제기되는 텍사스 동부 법원에서의

6) 인텔(Intel)의 사내 변호사 Peter Detkin에 따르면 특허괴물은 “자신이 이용하지 않고 이용할 의사도 없으며, 많은 경우에 과거에도 전혀 이용한 바 없는 특허를 도구로 하여 큰 돈을 노리는 자” 라고 함, 권영준, 특허권 남용의 법리와 그 관련된 문제, 산업재산권 제36호, 각주 2, p177

7) Patentfreedom <https://www.patentfreedom.com/about-npes/litigations/2012/4/19> retrieved

NPE에 의한 소송은 아래의 그림 2에서⁸⁾ 보듯이 2010년도 기준으로 보면 63.5%이다.

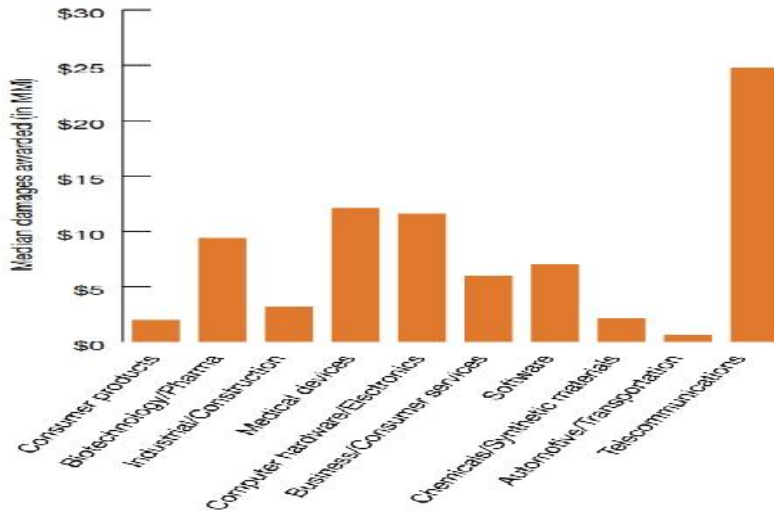


<그림 2> EDTX(텍사스 동부법원)에 소송을 제기한 특허(2010년)

아래의 그림 3을⁹⁾ 보면 통신, 의료 기기, 컴퓨터 및 전자 산업에서 특허권자가 받은 손해배상액이 상대적으로 높은데, 이는 우리나라의 IT 산업도 미국에서 소송에 연루되어 큰 피해를 겪었음을 보여주는 것이며, 향후 지속적인 피해도 예상된다.

8) Peter J. Stern, Timothy G. Doyle (2011). "Trends and Developments Regarding Nonpracticing Entities in the U.S." , Chizai Kanri, Vol. 61, No. 4, pp. 445-54, p10

9) 2011 Patent Litigation Study. available at <http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2011-patent-litigation-study.pdf>, p21



<그림 3> 특허권자의 평균 보상액 : 상위 10개 산업,
(1995~2010년)

우리나라 기업의 경우 NPE나 경쟁사 등에 대해 로열티 지급의 최소화를 위해서나 후발업체로 부터의 로열티 수익을 최대화하기 위한 지식재산 전략이 필요하다. 이를 위해서는 앞선 연구개발에 따른 전략적인 출원¹⁰⁾과 경쟁사의 특허 분석을 통해 문제 특허에 대한 회피설계로 로열티 지급을 최소화하고, 개량 특허 및 길목 특허의 확보로 특허 망을 형성하여 자사 제품의 보호와 함께 후발업체로부터 수익을 확보하기 위한 전략이 필요하다.

이러한 과정에서 가장 중요한 것은 경쟁 회사의 특허 청구항에 대한 권리범위의 해석을 정확하게 하는 것과 함께 권리 범위의 해석의 결과가 어디까지 자사에 영향을 미칠 수 있는 지에 대한 판단이 필요하다. 특허 회피 설계를 진행할 경우에는 균등론적인 관점에

10) 해당 기업의 제품이나 경쟁사의 제품이 판매될 지역을 파악하여 특허권을 조기에 확보할 수 있도록 특허 출원 전략을 수립한다.

서도 회피 설계 제품이 완벽히 관련된 특허를 회피하는지에 대한 검토와 고민이 필요하다.

본 논문에서는 특허청구범위의 해석과 관련된 한국과 미국의 관례를 바탕으로 특허청구범위의 해석(claim interpretation)과 균등론 및 기능식 청구항의 해석에 관한 기준을 비교법적 관점에서 접근해보고자 하였다.

제2절 연구의 범위 및 방법

특허청구범위에 대해 특허법은 특허부여와 관련된 부분¹¹⁾과 특허 보호에 관련된 부분¹²⁾으로 구성되어 있다. 특허부여와 관련된 부분은 특허 출원 후 심사단계에서 특허성을 판단하기 위해 특허 청구범위를 해석하는 과정이며, 특허보호에 관련된 부분은 등록된 청구범위에 대한 문언 해석을 통하여 그 보호 범위를 확정하는 과정인데 이러한 특허청구범위 해석은 이 특허부여와 특허 보호의 양면에 대한 가장 중요한 기준을 제공한다.

발명의 보호범위를 바라보는 발명자의 입장도 특허 등록이 되기 전에는 선행기술과의 대비에 따른 신규성과 진보성의 차이를 극복하기 위해 다소 범위를 협소하게 보나, 등록이 되고 난 후에는 권리의 범위를 최대한 넓혀 해석하고자 하는 경향이 많으며, 이러한 발명이 권리로 인정되기 전인 출원 과정과 특허에 의해 등록이 된 후의 청구범위에 대한 해석에 대한 규정을 살펴보는 것이 중요하다.

미국의 경우 커먼로(common law) 시스템을 채택하여, 판결에

11) 특허법 제42조 2항, 4항

12) 특허법 제97조

의해 법이 형성되는 선례구속성의 원칙(doctrine of stare decisis)을 적용하고 있으므로 우리 법과의 대비는 의미 있는 과정이며, 우리나라에서 미국과 같이 기능식 청구항의 인정이 된 것처럼 이러한 비교법적인 고찰은 향후 판례나 법의 변화에 대한 예측에 도움을 줄 수 있다.

청구범위의 해석에 있어서 나라마다 해석의 방법과 기준이 통일화되어 있지 않은 현 상황에서, 특허 소송이 빈번히 일어나는 미국과 우리나라의 해석의 기준을 비교 고찰하는 것은 최근 특허괴물(Patent Troll) 혹은 NPE(Non Practicing Entity, 특허 전문 관리회사)로 불리는 업체들로부터 주된 공격대상이 되고 있는 국내 전자, 통신, IT업체 등에게 있어서 지극히 중요한 부분이므로, 이러한 기업 및 연구기관의 실무 담당자에 있어서의 청구범위 해석에 대한 가이드라인을 제공하는 것이 본 논문의 연구 목적이다.

특허청구범위 해석에 있어서 기본적인 청구범위와 청구항에 대한 개념에 대해서 2장에서 논하고 3장에서는 기본적인 특허청구범위 해석이론과 특수한 청구항에 대한 해석방법에 대해서 살펴본다. 4장 및 5장에서는 청구항 해석에 있어서 많은 쟁점을 야기하는 균등론과 기능식 청구항의 해석에 대한 한국과 미국의 판례를 비교 고찰하여 양국의 법적 기준에 대해 연구하여 보고자 한다.

제2장 특허청구범위와 청구항 해석

제1절 특허청구범위 해석의 필요성

특허발명의 보호범위는 특허권의 효력이 미치는 객관적 범위를 의미한다. 특허침해 소송에서 특허침해 여부나 권리범위확인심판에서 권리범위의 판단을 할 경우에 있어서 특허발명의 보호범위의 확정 필요하데 이는 가장 중요한 과정이며 절차이다. 이러한 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 의해 규정되어 진다. 특허 발명의 보호범위 뿐만 아니라 선행 자료에 의해 신규성이나 진보성이 부정될 수 있는지에 대한 권리범위에 대해 비교하는 부분도 특허청구범위이다.

특허발명의 보호범위에 관한 특허법 제97조는 1990년 1월 13일에 법률 제4207호로 전문 개정되어 현재에 이르고 있으며 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.”고 규정되어 있다. 특허법 제97조는 일본 특허법 제70조에서 유래되었는데, 일본특허법 제 70조 1항에서는 “특허발명의 기술적 범위는 원서에 첨부한 특허청구범위의 기재에 기초하여 정하여야 한다. 제 2항에서는 전항의 경우에는 원서에 첨부한 명세서의 기재 및 도면을 고려하여 특허청구범위에 기재된 용어의 의의를 해석하여야 한다. 제3항에서는 전2항의 경우에 원서에 첨부한 요약서의 기재를 고려해서는 안 된다”라고 규정하고 있다. 우리나라 특허법에서는 특허발명의 보호범위라고 규정된 것에 비해 일본에서는 특허발명의 기술적 범위라는 표현이 사용되었다. 특허권자가 권리주장을 용이하게 할 수 있기 위해서나 제3자의 침해행위를 막기 위해서는 특허발명에 대한 기술의 보호범위와 그 한계가 명확히 정의되어

져 있어야 한다.¹³⁾ 특허의 보호범위가 정확하게 규정된다면 특허권자와 제3자 사이에서의 특허청구범위에 따른 이해관계의 충돌이나 법적 분쟁을 최소화할 수 있게 한다.

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 규정되는 것으로, 특허청구범위에 기재되어 있지 않는 부분이 명세서나 도면에 있더라도 특허청구범위로 기재하지 않는 이상 특허발명으로서 보호받을 수 없다.

미국판례¹⁴⁾에서 특허청구범위 해석은 법률문제(question of law)로 규정되었고, 배심원이 판단하는 사실문제(question of fact)가 아닌 것으로 판시되었다. 이 판결로 인해 미국에서는 소송과정에서 ‘마크맨 히어링(Markman Hearing)’이라는 절차를 두어 법관이 특허 청구항에 대한 해석을 하게 되었다. 특허청구범위 해석은 문언해석, 상세한 설명이나 도면의 참작, 공지기술의 참작, 출원경과 등의 참작을 하여 특허 발명의 보호범위를 확정하게 된다.

제2절 특허청구범위의 의의

I. 보호범위의 규정

발명이 출원이 된 후 특허로서 등록이 되면 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 내용에 의해 그 범위가 규정된다. 명세서 상에는 발명의 상세한 설명이 기재되어 있고, 발명의 보호범위는 특허청구항에서 규정된 범위에 의해 결정된다.

13) 정상조 · 박성수, 특허법 주해 I, 박영사(2010), p1100-1101

14) Markman v. Westview Instruments, Inc., 517 U.S. 370(1996)

특허청구범위를 설정하는 것은 구체적인 형체가 없는 관념적 재산인 발명에 대하여 문언을 동원하여 가시적인 울타리를 치는 것에 비유할 수 있으며 제3자가 그러한 울타리를 넘어 들어가는 경우 특허의 침해가 성립하는데,¹⁵⁾ 특허청구범위 설정으로 발명은 무형 재산권으로서의 권리범위를 갖추게 된다고 할 것이다. 이러한 특허청구범위에 기재된 사항은 문언 그 자체에 엄격히 한정하면 일반 공중에게는 유리하지만 발명자에게 주어지는 인센티브를 위축시킬 위험이 있고, 반대로 폭넓게 해석하면 특허권자의 권리범위는 넓어지지만 일반 공중이 예측하지 못한 특허권 침해의 책임을 지게 되고 부당하게 경쟁 질서를 해할 위험이 있기 때문에, 특허권의 보호범위의 확정인 특허청구범위의 해석은 특허법의 법목적 실현과 관련된 중요한 문제이다.¹⁶⁾

특허법 97조에 따른 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이므로 청구범위에 기재된 사항을 발명의 필수구성요소로 보아야 하고 청구범위에 기재되지 아니한 사항에 대해서는 권리범위로 보호할 수 없다. 이것은 침해대상 제품이 청구범위의 필수구성요소를 가지고 있는지 판단하여 침해 여부의 판단을 하는 근거가 되고, 명세서에서의 상세한 설명이나 도면은 특허발명에 대한 설명에 해당하는 것이므로 보호범위는 결국 특허청구범위에 의해 결정되게 된다.

이러한 특허청구범위의 보호범위에 대한 규정은 일반 공중과 발명자의 이익을 고려하여 결정되어야 하므로 양자 간의 형평성을 유지하기 위한 연구는 끊임없이 이루어져야 하고, 현재에도 많은 특허소송 과정에서 특허청구범위 해석과 그 결과에 따른 보호범위는

15) 조영선, 특허법 제3판, 박영사, 2011, p41

16) 정상조 · 박준석, 지적재산권법, 홍문사(2011), p151

가장 기본적이고 중요한 과제로서 그 범위를 확정하기 위해 소송당사자들은 법조문과 판례 등을 참고한 법적 해석을 바탕으로 치열하게 다투고 있다. 특허발명은 기술의 발전에 따라 기술적 범위가 다양하게 진화하므로 기술적 범위를 일률적으로 확정하는 것이 어려운 상황이므로 보호범위의 확정은 특허청구범위의 객관적 해석 기준을 어떻게 정하는지에 달려있다.

II. 청구범위 구성요건

특허청구범위에는 보호를 받고자하는 사항을 기재한 청구항이 1 또는 2 이상이 있어야 하며, 이러한 청구항은 발명의 상세한 설명에 뒷받침되어야 하고, 그 발명이 명확하게 기재될 것으로 규정되어 있다.¹⁷⁾ 청구항의 기재에 있어서 출원인의 자유의사가 존중된다고 하더라도 청구항에 기초하여 발명의 특허성이 판단되고, 또한 특허발명의 기술적 범위가 정해지는 것이므로 하나의 클레임으로부터 발명이 파악된다는 소위 구성요건적 기능이 담보될 필요가 있다.¹⁸⁾

제3절 특허청구범위와 청구항

특허출원서는 요약서와 명세서 및 발명을 나타내는 도면과 가장 중요한 특허 청구범위를 나타내는 청구항(claim)으로 구성된다. 특허청구범위는 미국의 경우 the claims 또는 scope of claim에 해당되고, 청구항은 a claim에 해당된다.¹⁹⁾

17) 특허법 42조 4항

18) 竹田和彦, 특허의 지식, 제8판, 역자:김관식외 4, 에이제이디자인기획, 2011, p270

19) 竹田和彦, 전게서, p278

청구항의 구성은 하나의 청구항으로 구성된 단항제와 여러 개의 청구항으로 구성된 다항제가 있다. 청구항에 작성된 용어나 권리의 범위가 모호한 경우가 있을 수 있는데 이 경우에는 명세서의 상세한 설명이나 도면을 참고하여 그 범위를 확정한다. 청구항은 출원인이 상세한 설명을 통하여 공개한 발명의 내용을 기초로 어떠한 한도와 형태의 특허권을 주장하고 있는지를 보여주며, 출원의 단계에서는 ‘청구’ 이지만, 그대로 특허등록이 된다면 ‘보호’ 되는 권리의 내용이 된다.²⁰⁾ 발명자는 발명의 보호받고 싶은 범위를 특허청구범위에 담아 특허출원을 통하여 발명에 대한 권리화를 진행한다.

다항제인 경우 독립항과 종속항으로 구분되는데, 독립항에는 발명의 필수적 구성요소만을 기재하여 그 권리범위의 확장성을 도모하고, 종속항에서는 이전 독립항과 다른 종속항들을 한정하거나 부가하는 요소를 기재한다. 이러한 한정요소나 부가요소는 출원 시에는 특허의 거절사유가 있는 경우에 종속항의 권리범위로 축소하여 거절사정이 되는 것을 피할 수 있고, 등록이 된 이후에도 독립항의 경우 권리범위가 넓은 이유로 선행기술이 있어 무효의 가능성이 있는 경우에는 종속항에서 청구된 권리범위를 통하여 권리 주장을 할 수 있는 장점이 있다.

우리나라 특허법시행령 제5조1항에는 특허청구범위의 청구항을 기재할 때에는 독립청구항(“독립항”)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(“종속항”)을 기재할 있으며, 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다고 규정되어 있다.²¹⁾ 미국의 경우 특허법 제112조의 제2단락 이하²²⁾에서 청구항

20) 조영선, 전계서, p40, 각주 4

21) 제5조(특허청구범위의 기재방법)

의 요건을 기술하고 있다. 제2단락에서는 명세서는 출원인이 그의 발명으로 하는 대상을 특별히 지적하면서 명확하게 청구하는 하나

① 법 제42조제8항에 따른 특허청구범위의 청구항(이하 "청구항"이라 한다)을 기재할 때에는 독립청구항(이하 "독립항"이라 한다)을 기재하여야 하며, 그 독립항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 종속청구항(이하 "종속항"이라 한다)을 기재할 수 있다. 이 경우 필요한 때에는 그 종속항을 한정하거나 부가하여 구체화하는 다른 종속항을 기재할 수 있다.

<개정 2006.9.28, 2007.6.28>

② 청구항은 발명의 성질에 따라 적절한 수로 기재하여야 한다.

<개정 2003.6.13>

③ 삭제 <1999.6.30>

④ 종속항을 기재할 때에는 독립항 또는 다른 종속항중에서 1 또는 2 이상의 항을 인용하여야 하며, 인용되는 항의 번호를 기재하여야 한다.

<개정 1999.6.30.>

⑤ 2이상의 항을 인용하는 청구항은 인용되는 항의 번호를 택일적으로 기재하여야 한다. <개정 2003.6.13.>

⑥ 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항은 다시 2 이상의 항을 인용하는 방식을 사용하여서는 아니 된다. 2 이상의 항을 인용한 청구항에서 그 청구항의 인용된 항이 다시 하나의 항을 인용한 후에 그 하나의 항이 결과적으로 2 이상의 항을 인용하는 방식에 대하여도 또한 같다.

<개정 2006.9.28>

⑦ 인용되는 청구항은 인용하는 청구항보다 먼저 기재하여야 한다.

<개정 2003.6.13>

⑧ 각 청구항은 항마다 행을 바꾸어 기재하고, 그 기재하는 순서에 따라 아라비아숫자로 일련번호를 붙여야 한다.

22) 35 U.S.C. 112 Specification에서 규정된 제2단락에서 제5단락의 내용은 다음과 같다.

The specification shall conclude with one or more claims particularly pointing out and distinctly claiming the subject matter which the applicant regards as his invention.

A claim may be written in independent or, if the nature of the case admits, in dependent or multiple dependent form.

Subject to the following paragraph, a claim in dependent form shall contain a reference to a claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A claim in dependent form shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the claim to which it refers.

A claim in multiple dependent form shall contain a reference, in the alternative only, to more than one claim previously set forth and then specify a further limitation of the subject matter claimed. A multiple dependent claim shall not serve as a basis for any other multiple dependent claim. A multiple dependent claim shall be construed to incorporate by reference all the limitations of the particular claim in relation to which it is being considered.

이상의 청구항을 포함하여야 함을 규정한다. 제3단락에서부터 제5 단락에서는 독립항과 종속항 및 다중 종속항을 규정한다. 청구항은 독립항으로 기재되거나 사건의 본질이 허용한다면 종속항 또는 다중 종속항으로 기재될 수 있다. 종속항 형식의 청구항은 먼저 기재된 청구항에 대한 인용을 포함하여야 하고 청구 대상에 대한 추가적인 한정을 명시하여야 한다. 종속항 형식의 청구항은 인용한 청구항의 모든 한정요소를 인용에 의하여 합체된 것으로 해석한다. 다중 종속항 형태의 청구항은 먼저 기재된 하나 이상의 청구항에 대해 택일적으로 한 인용을 포함하여야 하고 청구된 대상의 추가적인 한정을 명시한다. 다중 종속항은 다른 다중 종속 청구항의 기초가 되지 않는다. 다중 종속 청구항은 고려되고 있는 특정 청구항과 관련하여 그 청구항의 모든 제한들이 참조에 의해 통합된 것으로 이해되어야 한다고 규정되어 있다.

청구항은 특허의 권리범위를 결정짓는 핵심이며 청구항 해석(claim construction)은 청구항에서의 용어(claim words)의 실질적인 정의로부터 시작되고 마무리된다.²³⁾ 연방항소법원은 통상적(ordinary)이고 관례적인(customary)의 의미가 청구항 용어에 주어진다고 하였고,²⁴⁾ “관례적인 의미”라고 함은 그 기술 분야에 있어서의 관례적인 의미를 나타낸다고 하였다.²⁵⁾ 이러한 통상적인 의미가 부여되지 않는 경우에 대해 연방대법원은 몇 가지 근거를 들었다. 특허권자가 사전편찬자(lexicographer)로서 청구항 용어의 정의를 명세서 혹은 출원경과에서 명확히 제시한 경우와, 청구항 용어를 특정 실시예에 기초하여 선행기술로부터 구분하거나, 발명 대상을 분명하게 포기하거나, 특정 실시예를 발명에 있어서 중대한 것으로 기술하였음을 내적증거가 증명하는 경우이며, 또한 특허권자가

23) *Renishaw P.L.C. v. Marposs Societa' Per Azioni*, 158 F.3d 1243, 1248 (Fed. Cir. 1998)

24) *Phillips v. AWH Corp.*, 415 F.3d 1312(Fed. Cir. 2005)

25) “Customary meaning” refers to the “customary meaning in the art field”, *Home Diagnostic, Inc. v. LifeScan, Inc.*, 381 F.3d 1352 (Fed. Cir. 2004)

선택한 용어가 명확하지 않아 다른 내적증거에 의존해야하는 경우는 통상적인 의미가 부여되지 않는다. 또한, 특허권자가 기능식 청구항(step-plus-function or means-plus-function) 형식으로 청구항을 기술하였을 경우는 청구항 용어는 명세서에 기재된 해당 구조 또는 단계 및 그 등가물 이상은 포함하지 않는 것으로 미국에서는 규정되어 있다.²⁶⁾

청구항에 있어서 발명자는 청구항 기술시 용어에 대한 정의를 바르게 해야 한다. 청구항의 용어는 통상적이고 관례적인 의미로 해석하기 때문이다. Chef America, Inc. v. Lamb-Weston, Inc. 사건에서 특허권자는 오븐 또는 마이크로웨이브에서 가볍고 얇게 벗겨지고 바삭한 질감의 밀가루 반죽 제품을 만들기 위한 프로세스 관련 특허 청구항²⁷⁾에서 밀가루 반죽을 화씨 400도에서 850도 이

26) Martin J. Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik, Patent LAW IN A NUTSHELL, Thomson/West, 2008, p302-304

35 U.S.C 112 paragraph 6 : An element in a claim for a combination may be expressed as a means or step for performing a specified function without the recital of structure, material, or acts in support thereof, and such claim shall be construed to cover the corresponding structure, material, or acts described in the specification and equivalents thereof.

27) Chef America, Inc. v. Lamb-Weston, Inc., 358 F.3d 1371(Fed. Cir. 2004) U.S. Patent No. 4,761,290, “ Process for making dough products” , Claim 1. A process for producing a dough product which is convertible upon finish cooking by baking or exposure to microwaves in the presence of a microwave susceptor into a cooked dough product having a light, flaky, crispy texture, which comprises the steps of:
providing a dough;
applying a layer of shortening flakes to at least one side of said dough;
coating a light batter to a thickness in the range of about 0.001 inch to 0.125 inch over said at least one side of said dough to which said shortening flakes have been applied;
heating the resulting batter-coated dough to a temperature in the range of about 400°F. to 850°F. for a period of time ranging from about 10 seconds to 5 minutes to first set said batter and then subsequently melt said shortening flakes, whereby air cells are

상으로 가열하는 프로세스를 기재하였는데, 이는 특허권자는 밀가루 반죽이 짧은 시간 동안 화씨 400도에서 850도 사이에서 구워져야 함을 의도한 경우였을 것이나 의도하지 않은 표현과 전치사의 잘못된 기재로 인한 결과로서 청구항에서 규정된 조건에서는 밀가루 반죽이 솟아 되는 청구항이 되었다.²⁸⁾

따라서, 출원인은 출원 진행시 정확한 청구항 작성을 위해서는 발명의 의도와 예상 가능한 실시 방법을 포함하여 정확히 기술된 것 인지에 대한 검증을 지속적으로 수행하여 출원인의 권리 범위에 오류가 발생하지 않았는지에 대해 확인하여야 한다. 특히 각 국가별로 다른 출원 대리인들에 의해 진행되는 것이 일반적인데 한 국가의 청구범위를 기준으로 하여 다른 국가의 청구범위 진행을 면밀히 검토하는 것이 중요하며, 보다 나은 권리범위의 확보를 위해서는 바람직한 청구범위가 작성된 경우 다른 국가에서도 최종 등록이 되기 전에 청구범위에 반영이 되는 시스템을 구축하는 것이 필요하다. 이로써 나라마다 청구범위 해석과 권리 범위의 차이가 나지 않게 되어 일관성 있는 권리범위의 확보가 가능하다.

청구항은 일반적인 기술적인 특징이나 기술 배경을 제시하는 전제부(preamble)와 특허 발명의 필수 구성요소로 이루어진 특징부(body)²⁹⁾ 및 전제부와 특징부를 연결하는 전이부(transition) 및 구성된다. 전이부로 주로 사용되는 연결어구로서는 “comprising”, “consisting”, “essentially consisting” 등이 있다.

청구항 작성은 특허발명에 대하여 권리범위에 대한 보호범위를

formed in said batter and the surface of said dough; and cooling the resulting dough product.

28) Martin J. Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik, 전세서, p305, 밀가루 반죽을 400°F to 850°F 범위의 온도에서 (at a temperature of) 짧은 시간 동안 굽는 것으로 기재하는 것이 발명의 의도에 부합됨.

29) “본체부” 혹은 “본문” 이라고도 함

기재하는 것으로서 출원인은 자기 권리의 경계를 명확히 하는 것과 함께 권리의 주장의 범위를 최대화하는 고도의 전략이 필요한 작업이다. 이러한 청구항에 포함되는 구성요소를 면밀히 살펴보는 것은 청구항 해석에서의 중요하고 기본적인 절차이다. 청구항 작성시 구성요소가 단순한 경우에는 발명의 권리 범위가 확대되는 장점이 있으나, 선행 자료에 의한 무효가 가능성이 높아지는 단점이 있다. 출원인은 인지하고 있는 다양한 선행 자료를 염두에 두고 권리가 무효로 해석되지 않는 청구범위작성이 필요하다.

제4절 명세서

명세서는 발명을 설명하고 발명의 구성이나 용도 혹은 실시예를 보여주는데 이는 청구항의 이해를 도와준다. 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 지식경제부령이 정하는 기재방법에 따라 명확하고 상세하게 기재하여야 하고,³⁰⁾ 발명의 상세한 설명에는 기술 분야 해결하고자 하는 과제, 과제의 해결 수단, 그 밖에 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명의 내용을 쉽게 이해하기 위하여 필요한 사항이 포함되어야 한다.³¹⁾ 청구항은 발명의 상세한 설명에 의해 뒷받침될 것으로 규정되어 있으므로³²⁾ 명세서의 작성시 청구범위를 뒷받침하는 다양한 실시예를 나타낸다.

이러한 명세서는 발명과 관련된 상세한 설명을 담은 것으로서 발명의 명칭, 발명과 관련된 도면의 설명과 발명의 구체적인 설명과

30) 특허법 제42조 제3항

31) 특허법 시행규칙 제21조 3항

32) 특허법 제42조 제4항

실시예를 가지며 청구항을 포함하는 구조와 형식을 가진다. 청구항의 발명은 명세서가 기술한 실시예에 국한되지 않는다.³³⁾ 그러나, 내적 기록(intrinsic record)에 의한 명백한 한정의 진술이 있거나, 특허권자가 발명의 특징 또는 기능을 반복적으로 강조하는 경우, 청구항 범위에 대해 제한을 가한다.³⁴⁾ 명세서의 작성 시 불필요한 제한을 가하지 않고, 다양한 실시예를 언급하는 것은 향후 특허범위에 대한 보정을 할 경우에 확장을 가능하게 하는 효과를 가져올 수 있다.

제3장 특허청구범위 해석

제1절 특허청구범위 해석 일반 이론

I. 청구범위 해석의 원칙

특허발명은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 보호범위가 결정되고, 특허청구범위의 기재 자체만으로 그 청구범위의 범위를 해석하는 것이 원칙이다. 따라서 명세서의 상세한 설명이나 도면에 의해 이를 확장하거나 제한하여 해석하지 않는다.³⁵⁾ 이는 특허법 97

33) Comark Commc' ns, Inc. v. Harris Corp., 156 F.3d 1182,1186 (Fed. Cir. 1998)

34) SciMe Life Systems, Unc. v. Advanced Cardiovascular Systems, Inc., 242 F.3d 1337(Fed. Cir. 2001), 관상동맥 형성술을 위한 풍선 확장 카테터스(catheters)를 청구한 특허이며, 명세서는 동축의 루멘(lumen) 구성만을 포함한다고 되풀이하여 반복하여, 청구항에는 일반적인 루멘의 구성을 기재하였으나, 명세서에서 반복하여 강조한 동축의 루멘으로 한정된 결과를 가져옴.

35) 구대환·장형일, 특허청구범위 해석시 상세한 설명 등의 참조에 관한 고찰”, 서울법학 제18권 제2호, p122

조에서 규정된 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의해 정하여진다는 것으로서 청구범위 해석에 있어서 출발점이다. 우리나라의 특허청 심사기준에 따르면 특허를 받고자 하는 발명의 인정은 출원인이 자신의 의사에 의하여 선택한 청구범위의 기재 내용을 존중하여 각 청구항에 기재된 사항에 근거하여 이루어져야 하고, 청구항의 기재가 불명료하거나 기술용어의 의미, 내용이 불명확한 경우에 한해 발명의 상세한 설명 또는 도면의 기재를 참작하여야 하며, 청구범위의 기재를 벗어나 발명의 상세한 설명에 개시된 발명의 내용으로부터 청구항에 기재된 발명을 인정해서는 안 된다고 규정되어 있다.³⁶⁾

또한, 대법원 판례³⁷⁾에서 특허명세서의 기재 중 "특허청구의 범위"의 항의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우, "특허청구의 범위"에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 실질적으로 확정하여야 함을 판시하였다.

미국의 경우 청구항 해석의 기초가 될 수 있는 증거는 청구항, 명세서, 심사경과 기록인 내적증거와 전문가 증언, 발명자 증언, 사전, 논문, 선행 기술 등을 외적증거로 본다.³⁸⁾

Philips v. AWH Corp. 사건³⁹⁾에서 내적증거가 외적증거보다 우선한다고 판시하였다. 외적증거 중에서는 사전(dictionary)과 논문이 우선시되고, 그 다음이 선행기술과 전문가의 증언이며, 발명자의 증언은 마지막 순위가 된다. 내적증거가 외적증거보다 우선하므로 사전을 참고하는 경우는 내부증거와 반하지 않는 의미 내에서 사용하여야 한다. 일반적으로 사전의 사용이 유용한 경우는 청구항에 있

36) 특허청, '심사지침서', 2012년, p2402

37) 대법원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결

38) Markman v. Westview Instruments, Inc., 52 F.3d at 979-80

39) Philips v. AWH Corp, 363 F.3d 1207, 1212(Fed. Cir. 2004)

어서의 문제의 용어가 통상적인 정의를 가지고 있지 않을 경우에 적합하다.⁴⁰⁾ 또한, 연방항소법원은 외적증거는 클레임의 적절한 이해를 돕는 것에 사용되는 것이며 청구항 용어를 변화시키거나 부인하는 데 사용될 수 없다고 하였고, 전문가의 증언은 될 수 있는 한 작게 발생하여야 한다고 권고하였다.⁴¹⁾ 발명자 증언은 통상 청구항 용어의 의미를 확장하는 것이 아닌 한정하는 것에 허용된다.⁴²⁾ 미국은 상기에서 논하였듯이 내적증거가 외적증거에 우선하여 고려되어야 한다고 판시되었으나, 우리나라는 그에 대하여 명확한 입장이 확립되지 않은 것으로 보인다.⁴³⁾

종래에는 제 외국에서 특허권의 범위를 해석하는 경우에 서로 대립되는 2가지 해석방식이 있었다. 그 중의 하나는 중심한정주의(central definition system)이고, 다른 하나는 주변한정주의(peripheral definition system)이다. 중심한정주의가 채용된 것은 독일이고, 발명의 전형적인 구체 예를 기술한 좁은 클레임을 그려놓고, 재판소에 의해 균등인 것을 포함시키는 것으로 넓은 해석을 행하는 것이다. 다른 한편 주변한정주의는 클레임에 의해 커버되는 발명의 경계를 마크하고 그 영역 내에 들어가는 것만을 침해로 하는 것으로 영미에서 채용되어 왔다.⁴⁴⁾

40) Kristen Osenga, “Linguistics and patent claim construction”, Rutgers law journal, Vol. 38:61, 2006, p96, “Dictionary use is only appropriate where the judge has no conventional definition for the term in question. These situations could include cases involving technical terms with which the judge is unfamiliar or cases where typical English terms have taken on technical meanings that vary from conventional understanding (such as “cookie” in the computer arts). Under no circumstances should dictionaries be used to define(or rather verify) conventional English words in their traditional usage.”

41) Vitronics Corp. v. Conceptronic, Inc., 90 F.3d 1576, 1584-85 (Fed. Cir. 1996)

42) Jonsson v. Stanley Works, 903 F.2d 812(Fed. Cir. 1990)

43) 정차호, 미국특허소송에서의 청구항 해석: 예측불가능한 게임, 지식재산연구 제3권 제2호, p39

44) 竹田和彦, 전개서, p506

그러나, 앞서 언급된 중심한정주의에 입각하더라도 특허청구범위의 문언을 완전히 무시할 수는 없고, 주변한정주의에 입각하더라도 특허발명의 보호범위를 넓게 인정하고 있기 때문에, 오늘날에 와서는 양자의 해석방법에 커다란 차이가 있다고 단언할 수 없다. 문제의 핵심은 중심한정주의 또는 주변한정주의가 아니고, 특허청구범위의 문언을 어떻게 해석하는 것이 특허권이 충실한 보호와 일반 공중의 예측가능성을 동시에 충족시켜 줌으로써 특허법의 법목적 실현에 가장 충실하고 효율적인 것인가의 문제라고 볼 수 있는데,⁴⁵⁾ 이러한 특허권의 보호와 일반 공중의 예측가능성에 대한 판단과 그 경계를 구분하는 것은 특허청구범위의 해석시 가장 중요하게 다루어야 할 부분이다.

미국의 경우 특허청구범위 해석은 출원 발명에 대한 심사단계에서와 등록 후의 침해소송 단계에서 해석의 원칙을 살펴보면, 심사단계에서는 출원된 특허청구범위를 통상의 기술자가 그 문언의 의미 내용으로서 받아들일 수 있는 가장 합리적이고 넓은 개념으로 해석(broadest reasonable construction)하고,⁴⁶⁾ 불명확한 경우 상세한 설명을 참작하지만 원칙상 출원 명세서 이외의 자료를 특허청구범위 해석의 수단으로 이용함은 자제되었다. 이 경우 청구범위를 넓게 해석함으로 인해 발생하는 선행기술과의 저촉 가능성은 출원인 스스로 감축 보정 등의 절차상 수단을 이용하여 회피하여야 한다.

그러나 침해소송에서는 법원이 특허청구범위 해석을 위하여 명세서 이외에 사전이나 문헌 등의 외부자료(extrinsic evidence), 외부 전문가의 증언, 당해 발명에 대한 출원경과 등을 다양하게 참작할 수 있고, 그럼에도 불구하고 특허청구범위에 불명확한 부분이 있는

45) 정상조 · 박준석, 전거서, p152

46) 미국 특허청 심사지침서에 따르면 특허청구범위는 명세서에 맞추어 가장 합리적이고 넓게 해석되어야 함.

MPEP 2111 Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation
During patent examination, the pending claims must be "given their broadest reasonable interpretation consistent with the specification."

경우에는 가급적 특허의 유효성을 유지하는 방향으로 청구범위를 해석하는 원칙(maxim of claim interpretation to preserve validity)이 통용되고 있다. 우리나라의 대법원 판례에서는 이와 같이 출원시와 등록 후의 청구범위 해석의 기준이 다르다는 것을 명시적으로 보여준 판례는 없다.⁴⁷⁾ 하지만, 출원과정에서의 청구범위 해석은 등록이후의 시점에서 비해 외부 자료나 외부 전문가의 증언 및 출원경과 등이 제한 요소로 작용하기에는 시기상으로 상대적인 한계가 있으므로 등록시점 이후 보다는 넓게 해석될 가능성이 많다. 우리나라의 특허 청구항에 대한 권리범위 해석에 관한 판례들의 중요 쟁점들을 분류하여 보면 권리범위의 문언해석과 제한해석 및 합리해석, 기재불비가 있는 경우, 선택적 기재 및 개방적 혹은 폐쇄적 기재가 있는 경우, 영업발명과 같은 특정발명의 권리범위 해석 등의 판례들로 나눌 수 있고 다양한 판례들이 축적되어 있다.⁴⁸⁾ 판례들 중에서 문언 해석과 영업발명에 관한 해석에 대한 판례들을 살펴본다.

1. 문언해석

특허발명의 구성요소를 정확히 파악하는 것이 특허청구범위 해석의 출발점이다. 특허발명의 보호범위를 특허청구범위의 기재사항에 근거하여 정하여야 하나, 특허청구범위의 기재사항이 명확하지 않은 경우, 그 정확한 의미나 권리범위의 경계를 파악하기 위하여 특허 명세서나 도면을 참작하게 된다. 그러나 이러한 참작은 청구범위의 확장이나 제한에 영향을 미치지 않는 것으로서 문언해석의 대상이 아니라 특허청구범위에 기재된 문언의 해석의 참작되는 자료일 뿐이다.⁴⁹⁾

47) 조영선, 전게서, p330-331

48) 신흥섭, 신평특허판례, 세창출판사, p427-525

49) 정상조 · 박성수, 전게서, p1106

특허법 제 97조에 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 정하여 진다라고 규정되어진 것은 문언해석의 기본 근거를 제공한다. 문언해석의 원칙은 발명의 보호범위를 설정하는 것으로 그 해석에 있어서도 객관적이고도 예측가능한 방법이 사용되어야 하며, 특허청구범위에 사용된 용어 그대로 문언이 가지는 보편적인 의미를 따라서 해석하여야 하고, 해당 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 기술자의 수준을 기준으로 하여 특허청구범위에 표현된 문언이 일반적으로나 객관적으로 어떠한 의미를 나타내는지를 살펴야 할 것이고, 보호범위에 있어서는 특허청구범위에 기재되지 아니한 사항은 발명의 설명이나 도면에 나타나는 것이라는 이유로 보호범위에 해당한다고 주장할 수 없다. 이러한 특허청구범위의 해석에 있어 무엇보다도 그 문언 기재의 내용을 중심으로 하여야 한다는 태도를 ‘문언 중심의 원칙’ 또는 ‘용어책임론’ 이라고 하며 출원인이 명세서를 작성 시에 용어의 선택을 신중하게 하여야 할 책임을 가지게 하며, 특허청구범위에 구성요소를 기재하지 않거나, 부적절하거나 명확하지 않은 용어를 사용함으로써 말미암은 불이익은 원천적으로 출원인에게 돌아간다.⁵⁰⁾ 이처럼 청구항에서 기재된 문언의 내용이 청구범위 해석에서 중요함은 다수의 판결에서 보여주고 있는데, 특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것으로, 발명이 특허를 받을 수 없는 사유가 있는지 판단함에 있어서 특허청구범위의 기재만으로 권리범위가 명백하게 되는 경우에는 특허청구범위의 기재 자체만을 기초로 하여야 할 것이지 발명의 상세한 설명이나 도면 등의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한 해석하는 것은 허용되지 않는 것이라고 판시하였다.⁵¹⁾

50) 조영선, 전거서, p333-334

51) 대법원 2009. 7. 9. 선고 2008후3377 판결, 대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후1896 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1469 판결

또한, 특허청구범위의 기재가 명확히 이해될 수 있고, 누가 보더라도 그 기재가 오기임이 발명의 상세한 설명의 기재에 비추어 보아 명확하다고 할 수 없는 경우에는, 특허의 유무효 판단을 위한 특허발명의 기술 내용을 확정함에 있어서 특허청구범위의 기재를 기초로 하여야 할 뿐, 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 보완 해석할 수 없다고 판시하였다.⁵²⁾

특허권의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항이며, 그 기재만으로 특허의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수 있다는 것인데, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위를 제한 해석할 수 없다는 것이다.⁵³⁾ 상기 판례들에서 일관적으로 보여주듯이 일차적으로 청구범위에 나타난 문언의 의미를 우선 파악하는 것이 청구범위 해석에서의 출발점이라고 할 수 있다.

2. 영업방법 발명(BM 발명)에 관한 해석

영업방법 발명(BM 발명)에 대해 많은 판례를 가진 미국의 경우를 먼저 살펴보면,⁵⁴⁾ Benson사건⁵⁵⁾에서 미국연방대법원이 해당 특허발명에 대해서 수학적 알고리즘 자체에 대해서는 특허를 부여할 수 없다고 판시된 이래 컴퓨터관련 발명이 경우 문제된 수학적 알고리즘의 이용에 의해서 특정의 물리적 객체를 변화시키거나 특정의 공정을 통제하는 경우에만 특허능력이 인정된다고 하는 엄격

52) 대법원 2004. 12. 9. 선고 2003후496 판결

53) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후2741, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결

54) 정상조 · 박준석, 전제서, p76-77

55) Gottschalk v. Benson 34 L. 2d 273(1972)

한 기준이 형성되었으나, 1981년에 Diamond v. Diehr⁵⁶⁾ 사건에서 수학적 알고리즘이 경화소요시간을 산정할 뿐만 아니라 경화형판을 열도록 지시까지 한다는 점을 강조하면서, 그러한 지시에 의하여 고무라고 하는 물리적 객체를 변화시켰다고 판단해서 문제된 특허능력을 인정하였다. 이후 State Street 판결⁵⁷⁾에서 컴퓨터 발명의 핵심이 수학적 공식으로 추상적인 아이디어에 머무른 경우에는 자연법칙 그 자체와 마찬가지로 특허 받을 수 없는 것이지만, 구체적이고 유용한 결과를 생산하기 위해서 당해 수학적 공식의 이용이 이루어진 경우에는 발명에 해당된다고 보았다. 이러한 관대한 판결은 특허부여범위를 지나치게 넓은 것으로 비판을 받았다.

2008년도의 Bilski 판결⁵⁸⁾에서는 사업적 발명을 포함하여 컴퓨터프로그램발명이 방법특허(process claim)을 받으려면 특정 기계 혹은 장치에 결합되어 있거나 특정 객체를 다른 상태 혹은 다른 것으로 구현하거나 변화시켜야 함을⁵⁹⁾ 판시하였다. 연방대법원은 이 사건의 상고심 판결을 통하여 State street판결의 기준이 부당함을 분명히 하는 한편, 항소심이 새로 제시한 기계 혹은 변화기준은 위와 같은 유형의 발명이 특허를 받을 수 있는지 판단하는 데 유용한 기준이 될 수 있지만 그것만이 유일한 기준은 아니라고 판시하였다.⁶⁰⁾

우리나라에서도 영업발명 발명에 대해서 그 권리범위의 해석시 일반적인 발명 특허에 비해 엄격한 기준을 부여하고 있는 것으로 보인다. 특허법원은 판례⁶¹⁾에서 컴퓨터 관련 발명에서 이른바 ‘영업방법 발명’ (이하 일반적으로 부르는 ‘BM 발명’ 이라 한다)이

56) 450 U.S. 175(1981)

57) State Street Bank & Trust Co. v. Signature Financial Group, Inc 149 F.3d 1368(Fed. Cir. 1998)

58) in re Bilski, 545 F.3d 943(Fed. Cir. 2008)

59) 기계 혹은 변화기준(machine or transformation test)

60) Bilski, v. Kappos 130 S.Ct. 3218, 3227(2010)

61) 특허법원 2007. 12. 26. 선고 2007허2957 판결

라 함은 ‘정보기술을 이용하여 구축된 새로운 비즈니스 시스템 또는 방법 발명’을 말하고, 이에 해당하려면 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보 처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다(대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 등 참조). 이는 청구항이 사람의 정신활동 등을 이용한 것이거나 단순히 컴퓨터나 인터넷의 범용적인 기능을 이용하고 있는 것이어서는 안 되고, 소프트웨어가 컴퓨터에 탑재되어 하드웨어와 구체적인 상호협동 수단에 의하여 특정한 목적 달성을 위한 정보의 처리를 구체적으로 수행하는 정보처리장치 또는 그 동작 방법이 구축되어 있는 것을 말하므로, BM 발명의 권리범위 또한 위와 같은 정보처리장치 또는 그 동작방법이 구축되어 있는 범위 내에서 인정되어야 할 것이고, 따라서 특허된 BM 발명과 대비되는 발명이 그 BM 발명의 권리범위에 속한다고 하려면 그 대비되는 발명에 위와 같은 BM 발명의 특성이 구현된 특허발명의 구성요소와 구성요소 사이의 유기적 결합관계가 그대로 포함되어 있어야 할 것이라고 판시하였다.

서울중앙지법의 2004년도 판례⁶²⁾에서는 일반적인 특허에 있어서는 많은 경우 대체기술이 있고 특허기술이 적용되는 범위도 적은 반면 영업발명에 관한 발명은 그 발명이 속한 서비스업 분야에서 과도한 독점을 발생케 할 가능성이 높고, 이러한 독점에 의하여 경쟁질서의 순간적인 붕괴, 시장의 균형이나 질서의 훼손 등을 초래할 수 있는 점 등 특수한 사정이 있음을 고려하여 BM 특허는 통상의 특허발명보다 그 권리범위를 엄격하게 해석해야 한다고 판시하였다.

II. 발명에 대한 상세한 설명인 명세서 참작의 원칙

특허청구범위에서 규정된 내용 자체만으로 명확하게 해석되지 못

62) 서울중앙지법 2004. 10. 7. 선고 2003가합38530 판결

하는 경우에는 발명의 설명이나 도면을 참작하여 특허청구범위를 해석할 수 있을 것이다. 거절결정불복 사건이나 등록무효사건과 같이 특허성의 판단의 경우에는 명세서의 상세한 설명을 참작하지 않으나, 권리범위확인 사건과 같은 보호범위 판단의 경우에는 명세서의 상세한 설명을 참작하는 경우가 있다. 대법원 판례⁶³⁾에 따르면, 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 "특허청구의 범위"에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나, 특허명세서의 기재 중 "특허청구의 범위"의 항의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우, "특허청구의 범위"에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 실질적으로 확정하여야 한다고 실시하고 있다.

명세서를 참작하여 권리범위를 제한한 판례로서 대법원 판례⁶⁴⁾에 따르면, 특허권의 권리범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 원칙적으로 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없지만, 청구범위에 포함되는 것으로 문언적으로 해석되는 것 중 일부가 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되고 있지 않거나 출원인이 그 중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등과 같이 청구범위를 문언 그대로 해석하는 것이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때에는, 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석하는 것이 가능하다고 판시하였다. 이후에 다수의 판례들에서도 같은 입장을

63) 대법원 1991. 11. 26. 선고 90후1499 판결

64) 대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결

보여주고 있다.⁶⁵⁾

또한 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다고 판시하였는데,⁶⁶⁾ 이는 발명자 혹은 출원인에 따라서 청구범위에서 기술을 정의하는 방식이나 용어에서 차이가 있을 수 있고, 이러한 경우 청구범위 안에서 정확한 의미를 찾을 수 없게 된다. 이 경우에는 명세서의 상세한 설명을 참작하여 객관적이고 합리적인 청구범위의 보호 범위 및 권리 범위를 찾을 수 있도록 하였다. 이와 같이 특허성 판단시의 특허청구범위 해석은 그 기재가 불명료하여 발명의 상세한 설명이나 도면을 참조하지 않으면 그 기술적 의미를 파악할 수 없을 경우를 제외하고는 특허청구범위에 기재된 그대로 발명을 특정하여야 하는 것에는 이견이 없어 보인다.⁶⁷⁾

미국 특허청의 심사지침서(MPEP)에는 청구범위해석에 대해서 “가장 넓고 합리적 해석(Broadest Reasonable Interpretation)”을 해야 한다는 입장을 취하고 있으며,⁶⁸⁾ 청구범위에 있어서의 단어들은 명세서에서의 의미와 모순되지 않는다면 “보통의 의미”가 주어지는 것이라고 규정되어 있다.⁶⁹⁾ 특허권자는 명세서에서 사전

65) 특허법원 2009. 7. 16. 선고 2008허6208 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결

66) 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결

67) 구대환·장형일, 전제 논문, p138-139

68) MPEP, Group 2100, Claim Interpretation; Broadest Reasonable Interpretation에 “Claims must be given their broadest reasonable interpretation” 으로 되어 있음

69) 2111.01 Plain Meaning

I. THE WORDS OF A CLAIM MUST BE GIVEN THEIR "PLAIN MEANING" UNLESS SUCH MEANING IS INCONSISTENT WITH THE SPECIFICATION

편찬자로서 청구항에 사용된 용어를 정의할 수 있다. 이런 경우에는 특허권자가 정의한 의미에 따라 해석된다.⁷⁰⁾ 청구항에 따라서는 이중적인 의미를 가질 수가 있는데 명세서나 출원경과에서 모두 같은 이중적인 의미로 해석될 수밖에 없는 상황이라면 청구항이 좁은 의미를 갖는 것으로 해석된다.⁷¹⁾ 여러 청구항에 있어서 그 권리 범위는 청구항마다 다른 것으로 추정하나, 사용된 용어가 동일한 경우에는 해당 용어는 동일하게 해석한다.⁷²⁾

청구항의 해석시 권리자의 경우 침해 주장 등에서는 청구범위에 나타난 넓은 범위를 유지하고자 하나, 특허 무효 주장에 대해서는 명세서에 나타나 내용은 근거로 좁은 범위로 해석하여 권리를 주장하는 것은 받아들여 질 수 없으며 청구항의 해석시 그 기재가 불명료한 부분이 없는지 살펴보고 이 부분에 대한 쟁점을 명세서에서 찾을 수 있는지에 대한 검토는 방어를 위한 특허청구범위 해석에 있어서 의미 있는 과정이다.

청구범위 해석에 있어서 상세한 설명 이외의 외부자료를 참작할 수 있는지에 대해 논의가 미국에서 많은 판례에서 상반된 태도를 보여 왔으나, Philips v. AWH Corp. 사건에서 외부적 자료를 동원하여 특허청구범위의 의미를 사후적으로 해석하는 것은 적절치 않다는 입장이 지지되었다고 할 수 있다. 특허청구범위에 사용된 용어의 객관적·통상적 의미를 통상의 기술자의 시각에서 파악하는 것이 우선이고, 이 과정에서 부득이한 경우 명세서상의 상세한 설명의 기재나 관련 문헌, 전문가 증언 등 외부 자료(Extrinsic evidence)를 참작할 수 있다고 본다.⁷³⁾

70) Merck & CO INC v. Teva Pharmaceuticals USA, Inc., 395 F.3d 1364, 1370(Fed. Cir. 2005)

71) Athletic Alternatives, Inc. v. Prince Mfg., Inc., 73 1573, 1581 (Fed. Cir. 1996)

72) CVI/Beta Ventures, Inc. v. Tura LP, 112 F.3d 1146, 1159 (Fed. Cir. 1997)

Ⅲ. 청구항의 전제부에 따른 권리범위해석

우리나라의 대법원 판례에 따르면,⁷⁴⁾ 등록 실용신안의 보호범위는 실용신안등록청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고, 그 실용신안등록청구범위에 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항은 고안의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재하여야 하므로, 실용신안 등록 청구범위에 기재한 사항은 특별한 사정이 없는 한 고안의 필수적 구성요소로 보아야 하고(실용신안법 제9조 제4항, 제42조; 특허법 제97조 참조), 한편 등록실용신안의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술 사상을 보호하는 것이지 각 구성요소를 독립하여 보호하는 것이 아니므로, 등록고안의 유기적으로 결합한 구성요소 중 일부가 공지되었다고 하더라도 확인대상고안이 등록고안의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서 그 공지된 부분을 제외하고 판단하여서는 아니 된다고 판시하였다.

미국 특허상표청의 심사기준⁷⁵⁾에서 전제부의 영향을 설명하고 있는데 전제부가 청구항을 제한하는 경우인지는 각 사건에 있어서의 사실에 따라서 결정되는 것이며, 이러한 것을 판단하는 리트머스 테

73) 조영선, 전게서, p340

74) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1127 판결

75) 2111.02 Effect of Preamble [R-3]

“The determination of whether a preamble limits a claim is made on a case-by-case basis in light of the facts in each case; there is no litmus test defining when a preamble limits the scope of a claim. *Catalina Mktg. Int'l v. Coolsavings.com, Inc.*, 289 F.3d 801, 808, 62 USPQ2d 1781, 1785 (Fed. Cir. 2002). See *id.* at 808-10, 62 USPQ2d at 1784-86 for a discussion of guideposts that have emerged from various decisions exploring the preamble's effect on claim scope, as well as a hypothetical example illustrating these principles.”

스트는 없다고 언급하고 있다.

일반적으로는 전제부는 청구범위를 한정하지 않는다.⁷⁶⁾ 만일 전제부가 청구항의 전후 관계에서 청구항에 생명을 불어넣거나 그 의미를 불어넣거나 전제부가 핵심적인 구조 혹은 단계들을 열거한다면 발명을 한정하는 것이나,⁷⁷⁾ 특허권자가 발명을 구조적으로 완전하게 청구항의 특징부(body)에서 규정하고, 전제부가 단지 의도된 용도(intended use) 또는 목적(purpose)을 기술하면 발명을 제한하지 않는 것으로 본다.⁷⁸⁾ 이러한 전제부가 한정사항으로 작용하는 것인지 혹은 단순히 용도나 목적을 나타내는지를 그 여부를 판단하기 위해서는 전반적인 출원 내용을 정확히 검토하여야 할 필요성이 있다.

전제부가 청구항을 한정하는 경우라고 판시한 경우를 살펴보면 다음과 같다.⁷⁹⁾

첫째, 썩슨형 청구항을 쓴 경우이다. 미국 연방항소법원은 썩슨형 형식으로 작성된 청구항에서의 전제부는 청구범위를 한정하는 것으로 보아야 한다고 판시하였다.⁸⁰⁾

둘째, 전제부에 기재된 용어가 청구항 특징부에 기재된 용어의 선행사(antecedent basis)역할을 한 경우로서 청구항에서 처음 나오

76) DeGeoge v. Bernier, 768 F.2d 1318, 1322(Fed. Cir. 1985)

77) "If the claim preamble, when read in the context of the entire claim, recites limitations of the claim, or, if the claim preamble is 'necessary to give life, meaning, and vitality' to the claim, then the claim preamble should be construed as if in the balance of the claim." Pitney Bowes, Inc. v. Hewlett-Packard Co., 182 F.3d 1298, 1305, 51 USPQ2d 1161, 1165-66 (Fed. Cir. 1999).

78) Rowe v. Dror, 112 F.3d 473, 478, 42 USPQ2d 1550, 1553 (Fed. Cir. 1997) ("where a patentee defines a structurally complete invention in the claim body and uses the preamble only to state a purpose or intended use for the invention, the preamble is not a claim limitation")

79) 이창훈·김인순, 미국특허청구범위 작성과 해석, 한빛지적소유권센터, 2005, p61-69

80) Kegel Co. v. AMF Bowling, Inc., 127 F3d 1420, 1426(Fed. Cir.1997)

는 구성요소 앞에는 부정관사인 ‘a’ 나 ‘an’ 이 붙게 되나 그 구성요소가 다시 나오는 경우 ‘the’ 를 구성요소 앞에 쓰게 되는 경우에서 이러한 전제부에 부정관사가 붙고 후술되는 특징부에 정관사가 붙으면 발명을 한정하는 것으로 볼 수 있다는 판시이다.⁸¹⁾

셋째, 전제부에 기재된 내용이 청구항의 특징부의 구성요소를 이해하기 위하여 반드시 필요한 경우이다.⁸²⁾ 청구항 특징부와 전제부가 밀접한 상관관계를 가지면 전제부가 청구항을 한정하게 될 가능성이 높게 된다.

넷째, 명세서 및 출원경과 과정에서 전제부가 발명의 주요 구성 또는 단계라고 강조한 경우이다. 통상 청구항을 해석하는데 있어서 명세서와 출원경과 과정을 검토하게 되는데, 명세서나 출원경과 과정에서 중요하다고 강조된 부가구조 또는 단계가 전제부에 언급되어 있을 때 전제부가 청구범위 한정으로 작용할 수 있다.⁸³⁾

다섯째, 출원인이 출원경과 과정에서 종래기술로부터 본원 발명을 차별화하기 위하여 전제부에 의존한 경우로서 만일 특허를 받기 전에 중간사건(Office Action)을 받은 경우 선행기술과 본원발명을 차별화하기 위해 전제부에 의존하였다면 전제부는 청구범위 한정으로 해석된다.⁸⁴⁾

반면에 전제부가 청구항의 특징부를 해석하는 데 도움이 되는 보

81) Pitney Bowes Inc. v. Hewlett-Packard Co, 182 F.3d 1298 (Fed. Cir. 1999). U.S. Patent 4,386,272 Claim 1. A method of producing on a photoreceptor an image of generated shapes made up of spots, comprising: directing a plurality of beams of light toward a photoreceptor, each beam of light generating a spot on the photoreceptor and controlling a parameter of the light beams to produce spots of different sizes whereby the appearance of smoothed edges are given to the generated shapes.

82) Eaton Corp. v. Rockwell Intern. Corp., 323 F.3d 132(Fed. Cir. 2003)

83) Corning Glass Works v. Sumitomo Elec. U.S.A., 868 F.2d 1251 (Fed.Cir.1989)

84) Invitrogen Corp. v. Biocrest Manufacturing, 327 F.3d 1364 (Fed. Cir. 2003)

조적인 지침점(reference point)에 불과한 경우는 청구범위를 한정하지 않는 것으로 본다.⁸⁵⁾ 전제부가 청구범위를 한정하지 않는 경우를 살펴보면 다음과 같다.⁸⁶⁾

첫째, 청구항의 특징부가 전제부에 의존함이 없이 보호 받고자하는 발명을 구조적으로 완전하게 기술하는 경우인데 법원은 출원인이 발명을 한정하기 위하여 전제문구에 의존하지 않았고 특징부에 기재된 구성요소가 구조적으로 완전한 발명을 기술하고 있는 경우이다.⁸⁷⁾

둘째, 전제부에 기재된 내용이 발명의 의도된 용도 또는 목적을 진술하는데 불과한 경우이다.⁸⁸⁾ 이러한 용도 또는 목적이 종래기술과의 차별화점을 부각시키지 않는 이상 특허를 부여 받는 것은 특징부의 내용이다.

전제부가 경우에 따라 청구범위의 한정을 가져올 수 있는 중요한 부분이므로 청구범위해석시에는 한정을 가져올 수 있는 부분이 전제부에 있는지 면밀히 검토하는 것이 필요하다.

IV. 청구항의 전이부에 따른 권리범위해석

전이부(transition)은 전제부와 특징부를 연결하는 연결어이다. 특징부에 구성요소를 추가 포함할 수 있는지에 따라 다음과 같이 개방형 전이부, 폐쇄형 전이부와 반폐쇄형 전이부로 나뉜다.⁸⁹⁾

개방형 전이부는 “~을 포함하는”의 의미로서 “comprising”,

85) C.R. Bard Inc. v. M3 Systems Inc. 157 F.3d 1340(Fed. Cir. 1998)

86) 이창훈·김인순, 전제서, p70-73

87) Catalina Mktg. Int'l v. Coolsaving.com, Inc., 289 F.3d at 801, 809

88) Catalina Mktg. Int'l v. Coolsaving.com, Inc., 289 F.3d at 801, 809, 810(Fed. Cir. 2002)

89) 전준형, 미국특허법, 2011, 세창출판사, p525, 526

“including”, “containing”, “characterized by” 가 있다.⁹⁰⁾ 청구항에 기재된 구성요소 이외에 구성요소를 추가할 수 있다.⁹¹⁾ 예를 들면, ‘제1, 제2, 제3 면도날’ 로 특정된 안전면도기에 대한 “comprising” 청구항은 ‘제 4면도날’ 을 포함한 면도기까지 포함한다.⁹²⁾ 개방형 전이부를 쓸 경우에는 보다 넓은 범위의 청구범위를 가질 수 있는 장점이 있어 침해품을 쉽게 정의할 수 있다. 하지만, 신규성과 진보성에서 때로는 인정받기 힘든 단점을 가지고 있다.

폐쇄형 전이부는 “~으로 구성되는” 이라는 “consisting of” 가 사용되는데 청구항에 기재된 구성요소 이외의 다른 구성요소를 추가하지 못한다. 구성요소의 한정을 통해 선행기술과 겹치지 않기 위한 목적으로 사용할 수 있으나, 권리범위가 매우 좁아지게 되는 결과를 가져오게 되므로 사용 시에 각별한 주의가 필요하다.

반폐쇄형 전이부는 주로 “~을 필수적으로 구성하는” 이라는 의미로서 “consisting essentially” 가 사용되는데 개방형 전이부와 폐쇄형 전이부의 중간적인 정도로 볼 수 있는데, 청구항에 기재된 기본 구성 외에 추가 구성요소가 있더라도 포함시키고자 할 때 사용된다. 이 경우, 추가 구성요소로 인해 청구항에서 기술된 발명의 기본적이고 새로운 특성에 중대한 변화가 없어야 한다.⁹³⁾ 이러한

90) MPEP 2111.03

(The transitional phrases "comprising", "consisting essentially of" and "consisting of" define the scope of a claim with respect to what unrecited additional components or steps, if any, are excluded from the scope of the claim. The transitional term "comprising", which is synonymous with "including," "containing," or "characterized by," is inclusive or open-ended and does not exclude additional, unrecited elements or method steps.)

91) 침해제품에 추가된 구성요소가 있더라도 청구항의 권리범위에 포함되어 침해로 판단된다.

92) Gillette Co. v. Energizer Holdings, Inc., 405 F3d 1367(Fed. Cir. 2005)

반폐쇄형 전이부는 주로 화합물 관련 발명에서 사용된다. 미국 특허청 심사지침서에 따르면 이러한 추가 구성요소에 대한 입증책임은 출원인에게 있다.⁹⁴⁾

“having”의 경우에는 개방형 또는 폐쇄형 모두로 해석이 가능하므로, 해당 명세서를 고려하여 전이부를 해석하여 개방형으로 혹은 폐쇄형으로 의도하였는지를 판단하여야 한다.⁹⁵⁾ “composed of”는 “consisting of” 혹은 “consisting essentially of”와 유사하게 해석된다.⁹⁶⁾

미국에서의 “comprising”과 같은 개방형 청구항의 해석에 관한 우리나라 대법원 판례를 보면,⁹⁷⁾ 특허발명의 청구항이 어떤 구성요소들을 포함하는 것을 특징으로 하는 방법(물건)이라는 형식으로 기재된 경우, 그 특허발명의 청구항에 명시적으로 기재된 구성요소 전부에 더하여 기재되어 있지 아니한 요소를 추가하여 실시하는 경우에도 그 기재된 구성요소들을 모두 포함하고 있다는 사정은 변함이 없으므로 그와 같은 실시가 그 특허발명의 권리범위에 속함은 물론이며, 나아가 위와 같은 형식으로 기재된 청구항은 명시적으로 기재된 구성요소뿐 아니라 다른 요소를 추가하여 실시하는 경우까지도 예상하고 있는 것이라고 보는 것으로 판시하였다.

93) 전준형, 전게서, p526

94) MPEP 2111.03 (“If an applicant contends that additional steps or materials in the prior art are excluded by the recitation of “consisting essentially of,” applicant has the burden of showing that the introduction of additional steps or components would materially change the characteristics of applicant's invention”)

95) MPEP 2111.03 (“Transitional phrases such as ‘having’ must be interpreted in light of the specification to determine whether open or closed claim language is intended.”)

96) AFG Industries, Inc. v. Cardinal IG Co., 239 F.3d 1239, 1245, 57 USPQ2d 1776, 1780-81 (Fed. Cir. 2001).(based on specification and other evidence, “composed of” interpreted in same manner as “consisting essentially of”)

97) 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072판결

또한, “consisting essentially” 와 같은 반폐쇄형 전이부 관련한 우리 대법원의 판례⁹⁸⁾에 따르면, 미국에서는 특허발명의 청구범위 해석시 특허청구항 중 전제부와 특징부 등을 연결하는 전환부 용어를 개방형인 ‘comprising’, 폐쇄형인 ‘consisting of’ 및 중간단계인 ‘consisting essentially of’ 로 구분하고 있는바, 미국을 특허 지정국으로 하여 PCT 국제출원을 한 다음 국내진입단계절차를 위하여 명칭을 “암 관련 항원을 코딩하는 단리된 핵산분자, 그 항원 및 이들의 용도” 로 하여 국내에 그 명세서, 특허청구범위 등에 관한 번역문을 제출한 사안에서, 그 청구항 중 “필수적으로 이루어지는(consisting essentially of)” 이라는 부분이 의미가 불명료하여 기재불비에 해당한다고 판시하였는데, 원고는 이 사건 계쟁부분인 'consisting essentially of'를 단순히 ‘이루어지는’ 의미에 불과하다고 주장하고 있으나, 청구항에서 미국식 특허청구항 중반 개방형으로 이해되는 ‘consisting essentially of’ 가 괄호하고 병기되어 있어, 오히려 염기서열에 대한 이 사건 출원발명의 청구범위에 관하여 불명료한 한글부분의 의미를 더욱 더 불명료하게 하였다고 할 것이며 특허법 제42조 제4항 제2호의 명세서 기재요건을 구비하지 못하여 기재불비라고 결정한 판례가 있으므로 사용시에 주의가 요구된다.

V. 구성요소 완비의 원칙(All elements rule)

특허청구범위의 해석은 특허권 침해의 혐의를 받는 물건이나 방법(침해혐의물)이 특허발명의 보호범위 내에 속하는지 여부를 판단하는 권리범위 확인 심판이나 특허권침해소송 등에서 중요한 과제로 제기된다. 기본적으로 침해혐의물이 특허청구범위 또는 특정 청

98) 대법원 2007.10.11. 선고 2007후1442 판결

구항(Claim)의 구성요소와 일치하면 권리범위 내에 속하는 것이고, 특허권 침해는 성립한다고 말할 수 있다. 청구항이 2개 이상의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그러한 구성요소 전부가 일치해야 한다는 점에서, 특허권의 보호범위 또는 특허청구범위 해석은 구성요소 완비의 원칙 또는 전구성 요소 비교의 원칙(All elements rule)로부터 출발한다.⁹⁹⁾

특허 발명의 청구범위에 기재된 사항은 특별한 사정이 없는 한 발명의 필수적 구성요소로 보아야 하고,¹⁰⁰⁾ 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인 대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 판시하였다.¹⁰¹⁾

미국의 경우 1883년 Fay 사건 및 여러 사건들¹⁰²⁾을 통하여 All elements rule이 확립되었는데, 특허침해의 경우 청구항에서의 구성요소들 중 하나라도 포함되지 않는 문언침해는 가능하지 아니며, 균등론을 적용할 경우에도 청구항의 구성요소 각각에 대하여 비교 검토가 이루어져야 한다고 판시되었다. Warner-Jenkinson 사건에서 법원은 균등론은 발명을 전체로 하여 적용하는 것이 아니라 청구항의 각각의 요소에 적용되어야 하는 것임을 판시하였는데 이는 Pennwalt 사건에서의 “All elements test” 를 강화시켰다.¹⁰³⁾

99) 정상조 · 박준석, 전거서, p151

100) 특허법원 2009. 7. 10. 선고 2008허12289 판결

101) 특허법원 2009. 7. 9. 선고 2008허12593 판결

102) Fay v. Cordesman 109 U.S. 408(1883), Pennwalt Corp. v. Dura nd-Wayland.(1987), Hughes Aircraft Co. v. United States(1996), Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.(1997)

VI. 출원경과 참작의 원칙

청구항에 관련된 내적증거로서 출원경과를 고려하게 된다. 출원경과는 공중이 필요시 열람이 가능하며 발명의 범위를 파악할 수 있는 객관적인 기록이다. 통상 출원이 진행되는 경우 특허청은 청구항에 대한 이의(objection)이나 거절(rejection)을 발행하게 되고, 출원인은 이에 대한 답변과 반박을 하며, 필요한 경우 청구항의 보정이 이루어지게 된다. 이러한 보정의 과정에서 선행기술을 회피하기 위해 청구항의 범위가 좁다고 주장한 후에는 나중에 특허가 등록되고 난 후, 침해제품에 대해 청구항의 범위를 넓게 주장하는 것은 금지된다. 출원경과를 참작하여 상대가 균등론에 따라서 특허권을 확장하려는 경우에 제한을 가할 수 있다.

이러한 출원경과금반언(prosecution history estoppel) 또는 출원서류금반언(filewrapper estoppel)의 원칙은 미국에서 판례법으로 확립되었다. 미국의 주요 판결로는 Warner-Jenkinson판결¹⁰⁴⁾과 Festo판결¹⁰⁵⁾이 있다.

Warner-Jenkinson판결에서 출원경과를 살피더라도 특허청구범위를 보정한 이유가 불분명한 경우에는 특허권자가 그 보정의 구체적 이유를 입증할 책임을 부담하는 것이 공평하다는 판단이었다. 특허권자가 위와 같은 입증책임을 다하지 못한다면 법원은 반드시 그

103) Harold C. Wegner, "The doctrine of Equivalents after Warner-Jenkinson", 1997, p11, <http://apli.org/ftp/warner.pdf> (2012. 4. 19. 최후 접속)

104) Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17(1997)

105) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002)

보정 부분이 선행기술과 관련한 신규성, 진보성 등 특허요건 때문에 출원인이 포기한 것으로 보는 “반복 가능한 추정(rebuttable presumption)”을 부여하여야 한다고 판시하였다.

이후 Festo사건에서는 출원경과 금반언의 원칙을 극단적으로 강화시켰다. 특허 출원인이 특허청구범위를 감축하는 내용의 보정을 하였다면 그 보정의 이유를 불문하고 나중에 그 감축범위에 대하여서는 균등론을 주장할 수 없다는 절대적 금지원칙(complete bar standard)을 채택하였으나 특허출원인에게 지나친 부담을 지워 결과적으로 발명의욕을 저하시킨다는 비판이 있었다.¹⁰⁶⁾

Festo 판결은 Warner-Jenkinson판결과 마찬가지로 출원인에게 일단 불리한 추정을 부여한다는 점에서는 공통되지만, 선행기술과 관련한 신규성, 진보성 등 특허요건결여로 인한 감축 보정의 경우뿐만 아니라 널리 그 이외의 모든 감축 보정의 경우에 추정을 부여한다는 점에서 차이가 있다.¹⁰⁷⁾ 이러한 판례로 인해 미국 특허의 청구범위 해석시 출원 포대(file wrapper)를 검토하는 것은 필수적이며, 미국에 출원을 진행하는 경우에 특허 출원 후 특허청의 거절이유에 답변할 경우나 보정을 진행시 많은 주의를 기울여 권리범위가

106) 이후 연방대법원은 감축한 보정이 출원경과를 고려할 때 경우에 따라 나중의 균등론 주장을 차단할 수 있지만 항상 그러한 것이 아니라고 보는 ‘상대적 금지 기준(flexible bar standard)’을 취하였는데, 특허권의 효력범위는 특허청구범위의 문언해석에서 출발하는 것이므로 감축 보정이 이루어진 경우 법원은 언제나 해당 감축부분을 출원인이 포기한 것으로 추정(반복 가능한 추정, ‘rebuttable presumption’)하지만, 출원인이 보정 당시에는 문제된 균등 영역까지 문언적으로 포섭하도록 특허청구범위를 작성하는 것이 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 합리적으로 기대할 수 없었음(not reasonably foreseeable)을 입증한 경우 위 추정을 반복할 수 있다고 하였다. 연방 대법원이 예시한 균등론을 주장할 수 있는 사유로는 균등론에 기하여 특허권 효력이 미칠 대상인 균등물을 출원 당시로는 합리적으로 기대할 수 없었던 경우와 보정의 이유가 문제되고 있는 균등물과 별다른 관련이 없는 경우, 문제되고 있는 비본질적 대체물을 특허출원인이 특허청구항에 기재하는 것을 합리적으로 기대하기 곤란한 여타의 다른 사정이 존재하는 경우이다. 정상조·박성수, 전제서, p1172

107) 정상조 · 박준석, 전제서, p208-209

의도하지 않게 축소되거나 제한되지 않도록 많은 노력을 기울이고 있다.

우리나라 대법원의 판례들을 살펴보면 특허출원인 내지 특허권자가 특허의 출원·등록과정 등에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품을 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 대상제품은 특허발명의 보호범위에 속하지 않게 되는 것이며,¹⁰⁸⁾ 특허발명과 대비대상이 되는 제품이 특허발명과 균등관계에 있어서 특허발명의 보호범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서, 특허출원인 내지 특허권자가 그 출원 과정 등에서 대상 제품을 특허청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되므로 허용되지 아니하고, 특허발명의 출원 과정에서 대상제품이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하지는 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 특허 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하는바, 특허 출원인이 특허청 심사관으로부터 기재불비 및 진보성 흠결을 이유로 한 거절이유통지서를 받고서 거절결정을 피하기 위하여 원출원의 특허청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원 발명 중 일부를 별개의 발명으로 분할 출원한 경우 위 분할 출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 발명의 보호범위로부터 의식적으로 제외된 것으로 보아야 한다고 판시하였다.¹⁰⁹⁾ 이와 같이 우리나라 판례의 경우 출원 과정에서 출원인이 의식적으로 제외한 부분은 특허발명의 보호범위에서 제외된다는 입장인데 미국과 비교해서 구체적인 기준을 제시하고 있지는 않지만 앞으로 많은 판례를 통해서 보다 상세한 기준이 제시될 것이다. 미국에서의 판례들

108) 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결

109) 대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결

을 참고한다면 그 기준을 미리 예측할 수 있을 것이며 합리적 가이드라인의 제시에 도움이 될 것이다.

VII. 공지기술 참작 또는 제외의 원칙

특허청구범위를 해석할 경우 특허발명의 보호범위를 결정할 경우 출원시의 기술수준과 그 개량의 정도를 고려하게 되는데 이를 공지기술의 참작의 원칙이라고 한다. 공지기술에 비해 개량의 정도가 큰 경우에는 발명의 보호범위는 보다 넓게 해석하고, 개량의 정도가 작은 경우에는 좁게 해석된다.

특허 발명의 기술적 내용의 범위가 종래기술에 대비하여 일부분 혹은 전부가 신규성이 없는 공지에 해당하는 경우에는 그 보호 범위를 인정할 수 없게 되는데 이를 공지기술제외의 원칙이라고 한다. 이러한 공지기술이 특허 발명의 전체를 보여주는 경우와 일부만을 보여주는 경우 혹은 하위 개념을 보여주는 경우로 나누어 볼 수 있다. 발명의 전체를 보여주는 경우나 하위 개념을 보여주는 경우에는 신규성이 없다고 볼 수 있을 것이며 판례에서도 지지되었다.¹¹⁰⁾ 1개의 특허청구범위에서 일부가 공지인 경우가 판단함에 있어 용이하지 않은데, 판례를 살펴보면 그 공지기술이 다른 진보성이 인정되는 부분과 유기적으로 결합된 것으로 볼 수 없는 이상 그 청구항 전부가 무효로 된다고 판시하였다.¹¹¹⁾

공지의 시점은 특허법 29조 1항 제1호에서 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 발명은 특허를 받을 수 없는 것으로 규정되어 있고, 판례¹¹²⁾에서도 ‘특허출원 전’의 의미는 발

110) 대법원 1983. 7. 26. 선고 81후56 판결

111) 대법원 1998. 9. 18. 선고 96후2395 판결

명의 공지 또는 공언 실시된 시점이 특허출원 이전임을 판시하였다.

제2절 특수한 청구항의 기재방식 및 특허청구범위의 해석

I. Jepson claim(젍슨형 청구항)

젍슨형 청구항은 공지 기술의 물건, 방법 또는 조성물 등으로부터 개량된 부분을 청구하는 경우, 공지 기술과 본 발명을 구분하고 공지 기술로부터 개량되거나 신규한 구성 요소를 부각시키고자 할 때 사용되는 형식의 청구항이다. 젍슨형 청구항에서는 전제부가 발명 분야 뿐만 아니라 종래기술에 해당하는 요소를 모두 기술하는 형식으로 전제부가 대체적으로 길게 작성된다. 젍슨형 청구항은 “~에 있어서” 라는 형식¹¹³⁾의 전제부를 독립항에 가지고 있는 구조이다. “~에 있어서” 라는 한정적 문구 때문에 일반적으로 기피하는 형식의 청구항이나 심사 과정에 있어서 선행 자료를 극복하기 위하여 사용되는 경우가 있다. 전형적인 젍슨형 청구항은 다음의 형식을 취한다.¹¹⁴⁾

In an [existing combination] having [old elements, A, B, C], the improvement which comprises....

the improvement 전까지가 전제부로서 공지기술에 속하는 사항을 기술하게 되며, “the improvement which comprises” 나 “wherein the improvement comprises” 가 연결부로 사용되는

112) 대법원 2007. 4. 27. 선고 2006후2660 판결

113) “~에 있어서, ~로 구성되는 또는 ~를 특징으로 하는 ~” 과 같은 형식의 청구항 구조에 있어서 “~에 있어서” 라는 부분을 전제부로 본다.

114) 이창훈·김인순, 전거서, p58-59

데, 이로서 잭슨형 청구항은 신규부분과 공지기술에 속하는 요소를 분리시키게 된다.¹¹⁵⁾ 이러한 잭슨형 청구항의 경우 전제부가 청구항을 한정하는 것으로 해석될 수 있으므로 잭슨형 청구항의 사용 시에는 주의가 필요하다.¹¹⁶⁾

미국에서는 잭슨형식 청구범위의 전제부에 기재된 기술내용은 공지 기술로 추정하지만, 반증에 의하여 번복될 수 있는 것으로 보이며, 전제부에서 의도된 사용분야나 고유의 특성(an area of intended use or an inherent property) 등이 기재되어 있는 경우, 특허성이나 침해판단에 있어 일반적으로는 청구범위를 한정하는 요소로 작용하지 않으나, 청구항에 기술적 의의를 부여하고 적확하게 특정하는 데 필요한 구조나 단계를 나타내는 경우(state the structure or steps necessary to give meaning to the claim)에는 한정사항으로 작용하는 것으로¹¹⁷⁾ 보는데 특허청구범위를 분석시 전제부가 있는 경우에는 한정사항으로 작용하는 부분이 없는지에 대하여 면밀히 검토하여야 할 것이다.

잭슨형 청구항 관련한 우리나라 판례¹¹⁸⁾를 보면 다음과 같다.

“고안의 청구범위를 전제부와 특징부로 나누어 기재하는 방식 {통

115) 37 C.F.R. §1.75(e)

Where the nature of the case admits, as in the case of an improvement, any independent claim should contain in the following order:

- (1) A preamble comprising a general description of all the elements or steps of the claimed combination which are conventional or known,
- (2) A phrase such as “wherein the improvement comprises,” and
- (3) Those elements, steps and/or relationships which constitute that portion of the claimed combination which the applicant considers as the new or improved portion.

116) 이창훈·김인순, 전제서, p59

117) Donald Chisum, Elements of United States Patent Law(Second Edition, Tokyo 2000, Yushodo press Co., Ltd), p202, 210, 특허판례연구, 한국특허법학회 편, 2009, p454-455, 각주 10, 11

118) 특허법원 2007. 10. 5. 선고 2007허2469 판결

상 잭슨 형식(Jepson type)으로 부르는 방식)에 있어서, 전제부의 의미는, ㉠ 고안의 기술 분야를 한정하는 경우, ㉡ 고안의 기술이 적용되는 대상물품을 한정하는 경우, ㉢ 공지의 기술로 생각하여 권리의 보호범위에서 제외하는 경우 등 여러 가지 형태가 있을 수 있다. 그 중 출원인이 공지의 기술 부분을 전제부로, 새로이 창안한 기술 부분을 특징부로 나누어 청구범위를 기재한 경우에, 출원인이 출원과정에서 선행기술과의 관계에서 신규성 및 진보성 결여의 거절이유를 극복하기 위하여, 구성요소 중 일부를 전제부로 돌리는 방법에 의하여 전제부에 대하여는 권리의 보호범위로 주장하지 않겠다는 의사를 분명히 한 때에는, 특징부를 포함하지 않고 단지 전제부만으로 구성된 기술, 특히 상위 개념 또는 다양한 실시예를 포함할 수 있는 구성요소를 전제부로 돌리고, 특징부에서 당해 구성요소를 더욱 한정하여 다양한 실시예 중 일부만을 선택하여 기재한 경우에 있어서 특징부에는 해당하지 않고 전제부에만 해당하는 균등한 구성요소를 포함하는 기술의 실시에 대하여는 자신의 권리를 주장하지 않겠다는 의사로 볼 수 있을 것이다(2002. 6. 14. 선고 2000후2712 판결 등 참조). 그러나 위와 같은 법리는 출원 또는 등록된 고안에 대한 권리의 보호범위에 관한 문제일 뿐이고, 출원된 고안이 선행기술에 비하여 신규성 또는 진보성이 있는지를 판단함에 있어서 어떠한 구성요소가 출원 전에 공지된 것인지 여부는 사실관계의 문제로서 고안의 청구범위의 기재 형식에 따라 역사적 사실관계가 확정되는 것은 아니며, 권리의 보호범위로부터 제외한다는 의사가 있다고 하여 반드시 이를 공지의 기술로 인정한다는 취지로 볼 수도 없다. 더욱이 공지된 구성요소가 포함되어 있다 하더라도, 고안의 신규성 또는 진보성을 판단함에 있어서는, 공지된 구성요소를 포함한 유기적 일체로서의 고안 전체의 기술사상이 비교 대상이 되는 선행기술과의 관계에서 신규성 내지 진보성이 인정될 수 있는지를 파악하여야 하는 것이어서, 그 중 공지된 구성요소를 제외한 나머지 구성요소만으로 선행기술과 대비할 수는 없는 것” 이라고

하였는데, 이 판례에서는 청구항의 전제부에 대하여 권리의 보호범위의 판단에 대한 부분과 신규성이나 진보성을 판단하는 경우에 대하여 실시하였다.

특허법원의 판결을 보면 특허청구범위에는 발명의 구성에 없어서는 안 되는 사항만을 기재하는 것으로 전제부 또한 발명의 구성요소의 일부로 보아야 하며, 권리범위 해석 시에도 이를 제외하고 특징부만 고려하는 것이 아닌 것으로 판시하고 있다.¹¹⁹⁾

우리나라의 경우 일반적으로 잽슨형 청구항에 있어서 전제부에 기재된 사항을 공지기술로 보지 않는다. 명세서에 종래기술로 기재한 것을 공지기술로 볼 수 있다는 판례¹²⁰⁾ 등을 참고하여, 전제부에 종래기술로 기재된 발명을 공지기술로 보아야 한다는 주장을 제기할 수 있을 것이다. 그러나 명세서에 종래기술로 기재한 것을 반드시 공지기술이라고 단정하기 어렵고, 공지 기술로 추정할 법문 상 근거가 없다. 따라서 잽슨 타입의 특허 청구항에서도 전제부에 기재된 종래기술 관련 사항을 공지 기술로 볼 수 있는지는 사건에서의 여러 증거를 면밀히 검토하여야 보다 정확한 결론을 도출할 수 있을 것이다.

119) 특허법원 2005. 3. 31. 선고 2004허4518 판결

120) 대법원 2005. 12. 23. 선고 2004후2031 판결

“구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제5조 제1항은 실용신안등록출원 전에 국내에서 공지되었거나 공연히 실시된 고안(제1호) 및 실용신안등록출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 기재된 고안(제2호)은 등록을 받을 수 없음을, 제2항은 실용신안등록출원 전에 그 고안이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 위 제1항 각 호의 1에 해당하는 고안에 의하여 극히 용이하게 고안할 수 있는 고안은 실용신안 등록을 받을 수 없다고 규정하고 있으므로, 같은 법 제9조 제2항에 따라 실용신안등록출원서에 첨부한 명세서에 종래기술을 기재하는 경우에는 출원된 고안의 출원 이전에 그 기술 분야에서 알려진 기술에 비하여 출원된 고안이 신규성과 진보성이 있음을 나타내기 위한 것이라고 할 것이어서, 그 종래기술은 특별한 사정이 없는 한 출원된 고안의 신규성 또는 진보성이 부정되는지 여부를 판단함에 있어서 같은 법 제5조 제1항 각 호에 열거한 고안들 중 하나로 보아야 할 것이다.”, 이하 조영선, 전제서, p67-70 참고

II. Means-plus-function claim(기능식 청구항)

미국의 경우 1952년의 특허법 이래로 특허권자는 자신의 발명을 Means-plus-function 형태의 기능식 청구항에 대해 특허를 받을 수 있게 되었는데, 기능식 청구항 형태의 청구항에서의 구성요소에 대해서는 명세서에 개시된 실시예에 해당하는 구조 또는 물질과 그들의 균등물까지 청구항의 권리범위가 미치게 되었다.¹²¹⁾

청구항의 구조적 정의에도 불구하고 그 권리범위는 명세서에 개시된 특정 구조 및 그 균등물에 까지 미치는 것이다. Means plus function 형태로 표현된 청구항에 대한 문언적 침해여부의 판단은 일반 청구항의 문언적 범위의 판단처럼 법률문제가 아닌 사실문제이다. 따라서 양당사자가 제출한 증거들에 의해 배심원이 결정함이 일반적이다.¹²²⁾ 기능식 청구항에 대해서는 제5장에서 우리나라와 미국의 판례를 통해 구체적으로 검토하기로 한다.

III. Product by process claim(제법한정 물건 발명 청구항)

제법한정 물건 발명 청구항은(Product-by-process claim)은 청구대상이 물건과 이와 관련된 구조에 대한 것으로만 정의되지 않고 이 물건을 제조하는 방법이 같이 표현되어진 청구항을 의미한다. 이와 같이 물건 발명에 제조 방법이 더해진 청구항의 경우, 그 권리 범위의 해석과 확정에서 다양한 문제점과 어려움이 있다. 우리나라의 경우 물건을 생산하는 방법의 발명으로 인정된다.¹²³⁾

121) In re Donaldson Co., 16.3d 1189(Fed. Cir. 1994)(en banc).

122) 이창훈·김인순, 전제서, p228

123) 특허법 제2조

이러한 Product by process claim은 특히 화학이나 생명공학 분야의 경우, 특정한 방법을 통하여 신규성, 진보성이 있는 효과를 가지는 새로운 물건 또는 물질을 얻게 되었음이 분명하나 그 물질의 구조적 특성은 발명자로서도 이를 규명하지 못하는 경우가 있고, 이 경우에는 부득이 ‘~ 방법으로 얻어진 물건’의 형태로 청구범위를 작성할 수밖에 없는 경우가 있고 이러한 경우를 예외적으로 인정한 것이나, 오늘날 실무에서는 구성만으로 청구항을 표현할 수 있는 발명에서도 물건을 특정하기 위한 방편으로 ‘방법’ 표현을 청구항에 삽입하는 경우가 많다.¹²⁴⁾

물건발명의 특허청구범위에 그 제조방법의 기재가 포함되어 있는 경우에 당해 특허발명의 침해 여부 판단에 있어서 그 제조방법을 물건의 구성에 포함시켜 해석할 수 있는가에 대한 해석론이 분분하며 미국 판례도 엇갈리고 있다. Scripps판결¹²⁵⁾에 의하면 제법 한정 물건발명에 관한 특허권은 그 청구항에 기재된 제법으로 제조된 물건에 한정되지 않고 물건발명과 동일한 물건 전체에 대해서 그 효력을 미친다는 것이고, Atlantic사건¹²⁶⁾에서의 판결에서 미국연방 항소법원은 문제된 특허권의 청구범위에 제조방법의 기재가 있다는 점을 강조하면서 그 특허권의 효력범위도 제조방법에 의해서 한정된다고 해석하였는데 미국의 다수 문헌도 제법한정 물건발명에 관한 청구항 가운데 제조방법에 관한 기재는 특허권의 효력범위를 제한하는 요소로 타당하다고 보고 있다.¹²⁷⁾ 출원인은 특허청구항에 기재된 기술적 사상을 일반 공중에 공개하게 되고 그 대가로 청구항에 기재된 기술적 사상에 대한 특허권을 취득하게 되는 것이므로,

124) 특허판례연구, 전게서, p136

125) Scripps Clinic & Research Foundation v. Genentech Inc., 927 F. 2d 1565(Fed. Cir. 1991)

126) Atlantic Thermoplastics Co., Inc. v. Faytex Corp., 970 F. 2d 834 (Fed. Cir. 1992)

127) Donald Chisum, Chisum on Patents(Matthew Bender, 2000), §8.05., 정상조·박준석, 전게서, p212, 각주 336

제법한정 물건발명에 대한 청구항의 보호범위도 일반 공중에 공개된 문언 그대로 제법에 한정된 범위로 해석하는 것이 타당하다.¹²⁸⁾

우리나라의 관례에 따르면, 물건발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정 하는 방식으로 기재하여야 하는 것이 원칙이나, 그 청구범위에 물건을 제조하는 방법이 물건의 특성에 영향을 주는 구성요소로 명확히 기재되어 있는 경우 그 효력 범위를 정하는 데 있어서는 그 물건을 제조하는 방법을 그 발명의 필수적 구성요소로 보아 그 한정된 제조방법에 의해 만들어져 그 특정된 성질이나 특성을 가지는 물건에만 효력이 미치는 것으로 해석하여야 할 것이고, 특정된 성질이나 특성을 가지는 물건이란 일정한 형태를 가지고 있어 외관상 그 형태를 달리하는 경우뿐만 아니라, 물리적으로 그 성질을 달리하거나 화학적 분석에 의해 구별될 수 있는 경우도 포함되는 것으로 보아야 한다고 판시하였다.¹²⁹⁾ 또한, 대법원 관례¹³⁰⁾에서는 물건의 발명의 특허청구범위는 특별한 사정이 없는 한 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 물건의 발명의 특허청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서는 그 제조방법 자체는 이를 고려할 필요 없이 그 특허청구범위의 기재에 의하여 물건으로 특정되는 발명만을 그 출원 전에 공지된 발명과 비교하면 된다고 하였는데, 특별한 사정이 없다는 전제가 있지만 제법한정 발명의 경우 제조방법보다는 물건을 권리범위로 우선 고려하는 것으로 보인다.

128) 정상조·박준석, 전거서, p210-212

129) 특허법원 2006. 11. 1. 선고 2005허10947 판결

130) 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결

또한, 대법원 판결¹³¹⁾로서 특허법 제94조에 의하면, 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점하고, 그 중 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위 이외에 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위까지 그 실시에 포함되므로, 물건을 생산하는 방법의 발명인 경우에는 그 방법에 의하여 생산된 물건에까지 특허권의 효력이 미친다할 것이어서, 특정한 생산방법에 의하여 생산한 물건을 실시발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다고 판시하였다.

물건에 대한 청구항이 물건을 만드는 방법에 대한 것이 추가되고 한정되었다 하더라도 선행기술이 청구된 물건을 동일하게 보여 주고 있다면 특허가 인정될 수 없다고 미국¹³²⁾과 한국¹³³⁾의 심사지

131) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2003후2164 판결

132) MPEP 2113

"[E]ven though product-by-process claims are limited by and defined by the process, determination of patentability is based on the product itself. The patentability of a product does not depend on its method of production. If the product in the product-by-process claim is the same as or obvious from a product of the prior art, the claim is unpatentable even though the prior product was made by a different process." In re Thorpe, 777 F.2d 695, 698, 227 USPQ 964, 966 (Fed. Cir. 1985) (citations omitted) (Claim was directed to a novolac color developer. The process of making the developer was allowed. The difference between the inventive process and the prior art was the addition of metal oxide and carboxylic acid as separate ingredients instead of adding the more expensive pre-reacted metal carboxylate. The product-by-process claim was rejected because the end product, in both the prior art and the allowed process, ends up containing metal carboxylate. The fact that the metal carboxylate is not directly added, but is instead produced in-situ does not change the end product.).

133) 특허청, 심사지침서(2012), 6.4.4. 제조방법으로 특정된 물건 발명의 진보성 판단, “방법적 형식으로 기재한 물건에 관한 청구항에 있어서 보호받고자 하는 대상은 방법이나 제조장치가 아니라 물건 자체로 해석되므로 진보성 등에 대한 판단 대상은 물건이다. 따라서 심사관은 신규성이나 진보성 판단

침서에 규정되어 있어 선행기술에 대한 신규성이나 진보성에 대한 판단은 같은 입장으로 보인다. 신규성이나 진보성 판단시 물건에 대한 발명으로 보고 동일한 선행기술이 물건을 보여준다면 그 신규성이나 진보성이 부정된다는 전제에서의 Product by process claim은 권리의 행사에 있어서도 이를 물건의 발명으로 보고 동일한 폭의 권리를 부여하는 것이 일관성 있다. 화학이나 생물학이 아닌 기계나 장치 등의 발명에 구성의 요소가 아닌 Product by process claim 형태가 적용되었다면 출원인이 선행기술로 이미 존재하는 동일한 물건에 의해 당해 특허의 등록이 거절되는 것을 피하기 위하여, 특정한 방법으로 물건을 제조하는 것이 고유한 기술적 효과를 가진다는 점을 나타내기 위한 경우가 많을 것이고, 이는 청구항에 기재된 방법 이외의 방법으로 물건을 제조·사용하는 행위는 침해를 구성하지 않는 것이며, 출원 과정에서도 그와 같은 사유로 청구항을 수정한 것이 명확하다면 출원경과금반언의 원칙이 적용되어 균등론의 적용에 제한이 될 것이다.¹³⁴⁾

IV. Markush Claim(마커시 청구항)

마커시 청구항은 적절한 상위 개념의 어구가 없을 경우 허용되는 청구항 형식이며,¹³⁵⁾ 다음의 형식으로 표현된다.¹³⁶⁾

“material selected from the group consisting of A, B and C “

등에 있어 그 방법이나 제조장치가 특허성이 있는지 여부를 판단하는 것이 아니라 그러한 방법으로 제조된 ” 물건 자체 “의 구성이 공지된 물건의 구성과 비교하여 진보성 등이 있는지 여부를 판단하여 특허여부를 결정한다. 이 경우 방법적 기재에 의해 물건·특성·구조 등을 포함하여 특정되는 물건이 판단의 대상이 된다.”

134) 특허판례연구, 전게서, p143-144

135) Ex parte Markush, 1925 C.D. 126(Comm' r Pat. 1925)

136) 이창훈·김인순, 전게서, p147

또는 “material selected from the group consisting of A, B or C “

폐쇄형 연결어인 “consisting of” 가 사용됨으로써 오로지 열거된 성분에만 그 권리범위가 미치게 된다. 이러한 폐쇄형 연결어 구조로 된 마커시 청구항에 있어서 마커시 그룹에 속한 성분들에 부정관사인 “a” 가 붙으면 이는 at least one으로 해석되는 것이 아니라 one으로 해석된다.¹³⁷⁾

Markush Type 기재방식은 미국의 화학 관련 특허에 사용되는 특허청구범위의 표현형식으로서 둘 이상의 물질의 명칭을 열거하고 ‘그 중에서 선택된 하나(or)’ 라고 하는 형태로 물질을 표현하는 것이다. 원래 특허청구범위에 기재된 발명의 요소가 ‘... 또는 ...’ 형태의 선택적으로 기재된 청구범위는 특허청구범위로서 채택될 수 없다. 이는 선택적으로 기재된 발명의 구성요소가 서로 다른 구성요소로 이루어질 때 하나의 발명으로 간주될 수 없기 때문이다. 즉 ‘A 또는 B’ 라는 형식의 선택적 특허청구범위에서 A와 B가 발명의 서로 다른 구성요소일 때 이들은 각각 서로 다른 기술 사상으로서 별개의 발명을 구성하게 된다. 그러나 각각의 물질들이 서로 다른 특허를 지지할 수 있을 정도의 서로 밀접한 공통성을 가질 때에는 그 기재를 부정할 필요가 없으며, 나아가 각각의 발명을 출원해야 한다는 불합리까지 있다 하겠다. 이에 Markush Type 기재방식이라 하여 특허청구범위의 선택적 기재를 인정하였다. 본래 Markush Type 기재방식은 다수의 물질을 포함하는 속명(屬名)이 존재하지 않을 때, 또는 그 속명이 본래의 의미보다 넓은 의미로 사용될 때 이러한 발명을 보호하기 위하여 아속명(亞屬名)으로서 열거하여 표현함으로써 기재되는 것을 가리킨다.¹³⁸⁾ 마커시 그룹은 화합물을 포함하는 화학 관련 발명에서 치환기를 정의하는데 많이

137) Abbott Labs. v. Baxter Pharm. Prods, 334 F.3d 1274(Fed. Cir.2003)

138) 윤선희, 특허법 제4판, 법문사, 2010, p425-426

사용된다. 마커시 그룹 내 어느 하나의 성분이라도 종래기술에 있는 것으로 발견되면 마커시 그룹전체가 무효가 되므로, 좁은 범위를 갖는 마커시 청구항을 미리 마련해 둔다면 특허권 행사시 특허 무효에 대한 공격에 효율적으로 대비할 수 있다.¹³⁹⁾

제4장 균등론

제1절 균등론에 의한 특허청구 범위해석의 확장

I. 균등론의 의의

미국의 경우 균등론은 1853년 대법원 판결¹⁴⁰⁾이후 판례법에 의해 계속하여 발전 유지되어 왔다. 균등론은 청구항의 구성요소 중간단히 변경 또는 치환이 가능한 구성요소를 이용하여 특허청구범위의 문언적 범위를 벗어나는 것에 대해 균등범위에 대해서도 특허침해를 인정하여 특허보호를 가능하게 한다. 이러한 균등 여부의 판단은 청구범위해석에 있어서 문언적 범위 판단과는 다르게 법률문제(question of law)가 아닌 사실문제(question of fact)로서, 법원은 전문가 증언이나 그 밖에 당해 기술 분야의 실정에 대한 증거를 참조하여 판단하여야 하며, 일반적으로 배심원이 결정하게 된다.¹⁴¹⁾

일반적으로 특허침해 또는 권리범위확인심판 사건에서 특허권을

139) 이창훈·김인순, 전게서, p148-149

140) Winans v. Denmead, 56 U.S. 330(1853)

141) 이창훈·김인순, 전게서, p199

침해 했는지 여부를 판단하는 때에는 특허 발명과 확인대상발명을 대하여 그 권리가 미치는 여부에 관한 실체적 판단을 하여야 하는데 다음과 같은 순서에 따라 한다.

우선 특허청구범위 해석을 통하여 특허발명의 기술적 범위를 확정하는데, 문언해석과 상세한 설명 및 도면을 참작한다. 공지기술과 출원경과 또한 참작하여 권리범위가 제한될 수 있는지 검토한다. 다음으로는 특허발명과 확인대상발명이 문언 침해에 해당하는지 검토하고, 문언 침해에는 해당하지 않으나 실질적으로 특허의 발명과 동일하다고 볼 수 있다면 균등침해를 적용할 수 있을 것이다.¹⁴²⁾

청구범위의 작성은 언어로서 표현되므로 그 해석의 정도에 대한 차이는 해석을 하는 사람의 입장에 따라 달라질 수 있다. 이러한 입장의 차이는 균등 범위의 실질적인 차이를 가져오게 되고, 이는 권리범위의 확정에도 있어서도 차이를 가져오게 된다. 균등론은 후출원인이나 특허소송에서의 당사자가 문언침해를 회피하기 위한 시도¹⁴³⁾에 대해서도 발명의 보호범위를 극대화시켜주는 점에서 특허출원인과 같은 권리자에게는 유리하지만 특허의 권리 범위를 지나치게 확장시킬 수 있으므로 권리범위 해석에 있어서 많은 쟁점을 가져오며 특허를 개량 발명한 출원인의 발명에 대하여 창작의 의지를 감소하게 하는 부작용과 소송의 남발을 가져올 수 있는 문제점이 있다. 따라서 선출원인의 권리범위를 보호하기 위한 균등론의 도입과 적용이 필요하나 균등론의 지나친 확대로 후출원인에게 발명의 인센티브를 제공하지 못하는 단점을 막을 수 있도록 법적 형평성을 제공하는 것이 중요하다고 할 것이다.

142) 남석우, 균등침해시 '치환의 용이성' 판단시점, 지식재산 21, 2010년 1월, p126~127

143) 회피설계 중에서도 청구항의 구성요소를 생략하는 것이 아닌 치환하는 경우

II. 침해와 균등론

1. 문언침해

침해에 대한 분석은 법원이 청구항을 해석하고, 그 해석된 청구항을 침해제소 대상 제품 또는 프로세스와 비교하며,¹⁴⁴⁾ 청구항의 모든 구성요소가 침해품에 있는 경우에 인정된다.¹⁴⁵⁾ 이는 문언해석에 의해 특허발명이 특허청구범위에 기재된 구성요소가 침해 제품에 모두 적용된 경우 문언 침해로 본다는 것이다. 일부 적용된 경우는 침해로 주장할 수 없으며, 비침해 주장시 전 구성요소가 보여주지 못함을 보여주는 것은 비침해에 대한 확실한 근거를 제공하여 준다. 청구항의 하나의 요소라도 침해품에서 결여되어 있다면 문언 침해는 성립되지 않는다.

특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 각각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것이 아니므로, 특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 관례들은 실시하고 있다.¹⁴⁶⁾ 이러한 문언침해와 달리 문언적 범위를 넘어서는 침해 대상 제품에 대해 침해 여부를 판단하기 위해서는 균등론에 입각한 해석이 필요하다.

144) *Markman v. Westview Instruments, Inc.*, 52 F.3d 967(Fed. Cir. 1995) (en banc)

145) *Mannesmann Damage Corp. v. Engineered Metal Products Co., Inc.*, 793 F. 2d 1279, 1282(Fed. Cir. 1986) “Literal infringement requires that the accused device embody every element of the patent claim”

146) 대법원 2001. 6. 15. 선고 2000후617 판결, 대법원 2003. 10. 24. 선고 2002후1102 판결, 대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후3533 판결 등

2. 균등침해

균등론은 침해 소송에서 등장한다. 만일 피고의 제품·방법이 특허발명을 문언적으로 침해하지 않는다고 하더라도, 균등론에 입각하여 침해한 것으로 판결될 수 있다.¹⁴⁷⁾ 청구항의 기재 내용을 문언적으로는 침해하지 아니하나 청구항의 구성요소와 균등한 범위 내에서 실시하는 경우 특허침해를 인정하는 것이 균등론(Doctrine of Equivalent)이다. 균등론 없이는 현재의 기술 용어로 작성된 어떤 청구항도 기술의 발전 후에 쉽게 회피될 수 있으므로,¹⁴⁸⁾ 균등론에 의하여 특허침해를 인정할 수 있다는 점에서 특허출원인의 권리 보호에는 긍정적이나 특허보호범위의 지나친 확대를 가져올 수 있으므로 균등론에 의한 보호범위에 대한 객관적인 판단 기준이 필요하다.

균등침해 판단 시에는 구성요소 대 구성요소로 비교되어야 한다. 이는 구성요소완비의 법칙(All elements rule)이 균등론에도 적용된다는 것이다.¹⁴⁹⁾ 특허 발명의 구성요소 중 일부를 치환 또는 변환하여 비침해를 주장하는 경우, 특허 발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 기술적 범위에 있는 경우에 균등침해로 인정하는 것이 발명자의 권리를 보호할 수 있다. 하지만, 균등론을 통해 청구범위의 지나친 확대해석이 가능하다면 후출원자에게는 발명에 대한 의욕을 저하시키고, 특허청구범위의 해석에 대한 객관적 판단을 어렵게 하므로, 선발명자의 권익의 보호와 함께 후발명자의 실질적인 회

147) 이해영, 미국특허법, 한빛지적소유권센터, 2010, p537

148) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 234 F.3d 558, 619(Fed. Cir. 2000) (en banc)

149) Texas Instruments, Inc. v. Cypress Semiconductor Corp., 90 F.3d 1558, 1567(Fed. Cir. 1996)

피 또는 개량 발명에 대한 인정을 가져올 수 있도록 균등론에 대한 법적 기준을 마련하고 적용하는 것이 중요할 것이다.

3. 균등의 범위

개량발명보다는 원천적인 기술에 대한 발명인 경우 균등론의 범위가 넓다. 개량발명의 경우 관련 기술이 많은 상황에서 출현된 발명이므로 균등의 범위가 상대적으로 좁은 상황에 놓여진다. 개량발명인 경우 청구항에 원천기술에 비해 구성요소에 대한 제한요소가 상대적으로 많아 균등의 범위는 더 협소하여진다.

4. 판단기준과 시점

미국에서의 일반적인 균등론에 의한 판단기준과 시점을 요약하면 다음과 같다.¹⁵⁰⁾

첫째로는 3중 동일 테스트인데, 미국 법원이 균등 여부를 판단하기 위해 Graver Tank 사건¹⁵¹⁾에서 적용한 3중 동일 테스트는 기능(Function) - 방법(Way) - 결과(Result)에 대하여서 실질적으로 동일한지에 관한 여부를 판단한 것이었다. 이는 특허권자는 균등론을 적용하기 위한 (가)호 발명에서의 구성요소가 특허 발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 결과(substantially the same result)를 얻기 위해 실질적으로 동일한 방법(substantially the same way)으로 실질적으로 동일한 기능(substantially the same function)을

150) 이창훈·김인순, 전게서, p198-203

151) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co., 339 U.S. 605 (1950)

수행하는지를 보여줄 수 있으면 균등론을 적용할 수 있다는 것으로서, Graver Tank 사건에서 이러한 Test를 이용하여 망간의 규산염이 특허 청구항의 용접 합성물에 기재된 알칼리 토금속인 규산염의 등가물이라고 판단하였다.

두 번째로는 연방항소법원은 균등론의 다른 테스트인 “본질적 균등(substantial equivalent)” 을 판단하는 것으로서 구성요소의 차이가 본질적 차이(substantial difference)인지에 의해서 판단하였다.¹⁵²⁾ 청구항에 있어서의 특허 발명의 구성요소와 (가)호 발명의 구성요소를 비교하였을 경우 본질적인 차이가 없다면 균등론을 적용할 수 있다. Warner-Jenkinson 사건에서 대법원은 pH 5.0에서의 정제 프로세스가 pH 6.0에서 동작하는 거의 일치하는 프로세스와 실질적으로 다르다고 볼 수 있는지에 대해 판단을 하도록 환송하였다. 구성요소간의 비교를 할 경우 본질적 차이가 있는지에 대한 검토와 고민이 필요하다.

세 번째로는 문언적 침해의 판단에 사용되는 구성요소 완비의 원칙이 균등론에도 적용되는 것으로 청구항에 기재된 구성요소 중 하나를 포함하고 있지 아니하면 문언적 침해도 해당하지 않으며 균등에 의한 침해에도 해당하지 않는다. 특허발명의 구성요소들과 대비 대상의 구성요소들이 균등한 관계인지를 따져야지 발명의 전체로서 대비하는 것이 아니다.¹⁵³⁾

균등여부의 판단 시점은 특허권 설정 등록시를 기준으로 할 것인지 침해발생시인지에 대한 논란이 있었으나, Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co. 사건에서 균등 판단 시점은 특허권 침해시임을 분명히 하였다. 따라서, 특허권자는 침해 당시를 기

152) Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 41 U.S.P.Q. 2d 1865(1997), remanded, 114 F.3d 1161, 43 U.S.P.Q.2d 1152(Fed. Cir.1997), 이창훈·김인순, 전게서, p202, 각주 59

153) Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, 883 F.2d 931(Fed. Cir. 1987)에서 채택되었고, Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hiton Davis Chemical Co., 520 U.S.17(1997)에서도 연방대법원은 동일하게 판시함.

준으로 권리를 주장할 수 있어 특허 등록 시점에는 용이하게 주장할 수 없었던 균등 여부에 대한 증명을 쉽게 할 수 있게 되었다. 특허를 결정하기 위한 특허요건을 판단하는 시점은 특허출원시이며, 특허 침해를 판단하기 위한 시점은 특허등록 이후의 시점이고 침해 시점에서의 침해제품이 균등물로서 볼 수 있는지를 판단하는 균등론의 해석이 필요하므로 균등의 판단 시점은 특허권 침해시로 하는 것이 합리적이다. 그리고, 균등론 적용에 있어서 침해자의 침해 의도나 고의 여부는 고려되지 않는다고 판시하였다.¹⁵⁴⁾

III. 균등론 적용의 제한

1. 선행기술에 의한 제한

균등의 범위는 특허출원시의 선행기술의 범위까지 확장되지는 못한다. 선행기술로 인해 특허를 받지 못하였을 부분까지 확장되지 아니하는 것이 일반적인 원칙이다.

미국에서의 선행기술에 의한 균등론을 제한한 판례로, Wilson Sporting Goods사건¹⁵⁵⁾에서 법원은 선행기술을 고려한 균등론 적용을 통하여 피소 제품인 골프공이 해당 청구항을 균등침해하고 있지 않다고 판단하였다. 이 사건에서 판사는 피소 제품을 포함할 수 있을 정도의 넓은 범위의 가상적인 특허청구범위를 작성한 후에, 이러한 가상적 청구범위가 사건에서 제시된 선행기술을 참작하더라도 특허청에서 허여되었을 것인가를 판단하였다. 만일 허여되지 않았을 것이라고 판단되면 특허권자는 균등론에 의하여 특허침해를 확인

154) Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. (1997)

155) Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Associates 904 F.2d 677(Fed. Cir. 1990)

받을 수 있을 만큼의 청구범위를 얻을 수 없는 것이며, 만약 특허 허여되는 것으로 판단된다면 제시된 선행기술은 균등침해를 확인하는데 장애물이 되지 않을 것이라고 하였다. 이와 같은 분석법을 통하여 법원은 피소제품이 균등론에 의하여 해당 특허를 침해하고 있지 않다고 판단하였는데, 이는 피소제품의 특징이 제시된 선행기술로부터 자명한 것이었기 때문이다.¹⁵⁶⁾

Streamfeeder사건¹⁵⁷⁾에서는 Wilson Sporting Goods 사건에서의 가상적인 청구항 분석법에 제한을 가하였는데, 특허권자가 이러한 가상적인 청구항 분석법을 이용하여 한편으로는 청구범위를 넓게 주장하면서 다른 한편으로는 청구항을 감축시키려는 것은 허용될 수 없다고 하였는데, 이는 가상적인 청구범위 분석은 등록된 청구항을 자유로이 다시 쓸 수 있도록 해 주는 기회가 아니며, 이는 심사를 위해 특허청에 청구항이 제시되었을 때 이미 그 기회를 가졌기 때문이다.¹⁵⁸⁾

선행기술을 참작하였을 때 청구범위가 허여되지 않았을 것으로 판단되는 부분까지 균등론에 의거하여 특허침해를 인정해 주지 않는다. 신규성이나 진보성이 없는 특허성이 없는 구성 요소로 이루어진 청구항은 이미 공공의 영역에 귀속된 기술로 인정하여 특허권자에게는 배타권을 줄 수 없다는 의미이다.

156) Martin J. Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik, 전게서, p345-346

157) Streamfeeder, LLC v. Sure-Feed Sys., Inc 175 F.3d 974, 983, (Fed. Cir. 1999)

158) Martin J. Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik, 전게서, p347

2. 구성요소 완비(All elements rule) 원칙에 의한 제한

앞서 판단기준에서 언급하였던 것처럼 침해품에 대해서 균등론을 주장하고자 하면 문언침해에서와 같이 모든 구성요소를 완비해야 하는데, 균등론은 해당 청구항의 각 요소에 대해서 독립적으로 적용되는 것으로서 발명 전체에 적용하는 것이 아니라고 판시하였다.¹⁵⁹⁾ 균등론으로 판단시에도 청구항의 각 요소와 침해품의 대응 요소에 대해서 일대응 대응을 통한 균등여부를 판단하여야 한다.

3. 공중에 대한 기부에 의한 제한(Doctrine of dedication)

특허출원인이 발명에 대한 실시예로서 특허 명세서에는 기술하였으나, 특허청구항에는 포함시켜 청구하지 않은 경우, 이는 특허권자의 진의에 상관없이 공중에 대한 기부 행위로 간주되어, 이에 해당하는 발명은 특허권 설정등록 이후에는 균등론에 의해 특허권의 권리 범위를 확장할 수 없다. Johnson & Johnston Associates Inc. v. R.E. Service Co. 사건¹⁶⁰⁾에서 특허권자는 명세서에서는 알루미늄 장치도 기술하였으나 철강(Steel) 장치로만 청구한 청구범위를 가진 특허를 이용하여 알루미늄으로 된 피소 제품을 균등물로서 침해 제품으로 주장하였으나, 항소법원은 이를 배척하였다.

공중에 대한 기부에 의한 제한은 특허권자가 특허등록을 용이하게 받기 위해 의도적으로 좁게 청구하여 등록을 받은 경우, 등록 이후의 권리행사시 명세서 상에서 균등물을 제시했다고 하여 균등에 의한 침해를 허용할 수 없다는 것이다. 또한, 신중한 출원 진행을

159) Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hiton Davis Chemical Co., 520 U.S. 29(1997)

160) Johnson & Johnston Associates Inc., v. R.E. Service Co., Inc 285 F.3d 1046(Fe. Cir. 2002)(en banc)

출원인이 부담 지도록 한 것에 의의가 있다. 이는 특허권에 대한 독점권을 부여받는 출원인에게 그 경제적 혜택 대신에 청구항 작성에 대한 책임과 의무의 부담을 지도록 하는 것이다.

일반적으로 공중에 기부가 인정되기 위해서는 기재된 내용이 실시가능요건(Enablement Requirement)과 같은 명세서기재요건¹⁶¹⁾을 만족해야 하는 것으로 이해된다. 이는 특허법 112조의 명세서기재요건을 만족하는 수준으로서 추상적인 상위개념이 명세서에 기재된 것이 아니라 구체적인 하위개념의 형태이며 실시 가능한 형태로 기재되어 당업자가 발명으로 식별할 수 있는 수준이 되는 경우에는 해당 발명이 공중에 기부될 수 있다는 것이 판례의 태도이다. PSC Computer Products, Inc. v. Foxconn Intern., Inc. 사건¹⁶²⁾에서 연방항소법원은 당업자 수준에서 명세서에 기재되었으나 청구항에서 누락된 기술에 대한 가르침에 대해서 이해할 수 있다면 상기 원칙이 적용된다고 판시하였다. 그러나 일부 판례¹⁶³⁾에서는 실시가능 요건이 만족되지 않는 발명이 상세한 설명에만 기재된 것이 문제된 사안에서 공중에 기부를 인정한 사례도 있다.¹⁶⁴⁾

161) 35 U.S.C. 112 Specification.

(The specification shall contain a written description of the invention, and of the manner and process of making and using it, in such full, clear, concise, and exact terms as to enable any person skilled in the art to which it pertains, or with which it is most nearly connected, to make and use the same, and shall set forth the best mode contemplated by the inventor of carrying out his invention.)

162) PSC Computer Products, Inc. v. Foxconn Intern., Inc., 355 F.3d 1353, 1360(Fed. Cir. 2004), 이창훈·김인순, 전게서, p208

163) Toro Co. v. White Consolidated Industries, In, 383 F.3d 1326, 1334(Fed. Cir. 2004)

164) 전준형, 전게서, p547-548

4. 출원경과금반언의 원칙(Prosecution history estoppel) 에 의한 제한

출원인과 심사관 사이에 출원부터 등록 과정에서 오고 간 모든 서류를 출원포대(File Wrapper)라고 부른다. 출원경과 사항은 일반인이 원할 경우 그 이력을 볼 수 있으며, 출원에서의 전 과정에서 걸쳐 청구항의 실질적 변경 사항을 알 수 있다. 심사관의 거절이유 등에 대응하기 위하여 특허청구범위를 변경할 수 있고, 의견서에서 심사관의 거절이유에 대해 답변한 내용은 특허가 등록된 뒤에 그 대응 내용이 권리의 범위를 축소시켰다면 등록이 된 후의 권리행사 시 제한사항으로 작용하여 균등론의 확대를 막는다.

출원포대금반언(File Wrapper Estoppel) 혹은 출원경과 참작의 원칙(Prosecution History Estoppel)이라고도 불리는 출원경과 내용의 특허침해소송이나 특허 권리범위 심판과 같은 특허 권리범위에 관련된 특허청구범위의 해석이나 균등론의 적용시 제한의 근거로 작용한다. 특허권자는 특허에 대한 출원 과정에서 포기된 대상을 소송에서 되찾을 수 없다.¹⁶⁵⁾ 이러한 출원경과 내용 중에 금반언이 적용되는 경우는 청구내용의 보정 혹은 의견을 제출할 때 발생한다. 청구항에 대한 보정 사항이 단순히 형식적인 것인 경우는 축소 보정에 해당하지 않는다.

출원경과 참작의 원칙을 최초로 제시한 사건은 1886년이였다.¹⁶⁶⁾ 이후 Festo 판결¹⁶⁷⁾에서는 출원경과 참작의 원칙을 적용하여 보정이 있었던 경우에 특허권의 확장을 제한하였다. 연방대법

165) Wang Labs., Inc. v. Mitsubishi Elecs. Am., Inc., 103 F.3d 1571, 1577-78(Fed. Cir. 1997)

166) Shepard v. Carrigan 116 U.S. 593(1886)

167) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722(2002)

원은 불명료한 용어의 명료화, 외래어의 명료화, 종속항을 독립항으로 전환한 것에 대한 보정은 축소 보정에 해당하지 않을 수 있다고 판시하였다.

Honeywell Intern., Inc v. Hamilton Sundstrand Corp. 사건¹⁶⁸⁾에서는 보정시 권리범위의 변경이 없었더라도 금반언의 원칙을 회피할 수 없는 경우에 대해 판시하였다. 이 사건은 보정을 통해 종속항을 독립항 형태로 보정하는 경우에도 축소보정에 해당한다는 것을 보여준 판례였다. 균등 침해의 근거가 되는 청구항에 대해 어떠한 보정이 없었던 경우에도 심사과정에서 동일한 사항에 대한 부분이 다른 청구항에서 보정이 이루어졌다면 균등 침해의 근거가 되는 청구항도 축소 보정이 되었다고 본다.

이상에서 언급하고 있는 보정은 축소보정인데 이러한 보정이 특허를 확보하기 위해 이루어졌는지가 불분명한 경우가 있는데 이러한 경우는 특허성에 관련된 것으로 추정되며,¹⁶⁹⁾ 이후 Festo 사건의 판시¹⁷⁰⁾에서는 해당 특허의 보정이 선행기술 극복을 위한 것이 아니더라도 특허의 등록을 위한 모든 보정은 특허성에 관련된 것으로 보았다. 이러한 경우 출원인은 외부증거가 아닌 심사경과 기록에서 이러한 추정은 특허성 확보를 위하여 축소 보정한 것이 아님을 증명하여야 하고, 이러한 우려가 있는 경우 특허 출원 실무자는 축소 보정한 것이 아님을 보정시에 기록으로 명백히 남겨야 나중에 증명을 하기가 용이하다. 출원인은 특허청에 제출된 보정사항이 문언적으로 청구항을 감축하지 않았다는 것과 그 보정의 이유가 특허성과 관련되지 않았다는 것, 보정에서 포기된 대상이 청구범위의 감

168) Honeywell Intern., Inc v. Hamilton Sundstrand Corp., 370 F.3d 1131, 1142(Fed. Cir. 2004)

169) Warner Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co., 520 U.S. 17, 33(1997)

170) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 736-737(2002)

측대상과는 다르다는 것을 증명하면 출원경과 금반언의 적용에 대해 반박할 수 있다.¹⁷¹⁾

제2절 우리나라의 균등론 해석

I. 개요

“균등론(doctrine of equivalent)”이란 특허권의 침해 여부를 판단함에 있어서, 청구항의 모든 구성요소가 동일해야 한다고 하는 구성요소완비의 원칙(All elements rules)이 지나치게 엄격하게 적용되는 경우 미세한 부분의 개량이나 변형으로 특허권의 침해를 회피할 수 있게 되어 특허권의 실질적인 보호가 곤란하게 되는 것을 막기 위하여, 특허청구범위의 문언적 기재와 일치하지 않는 경우에도 단순한 변형에 불과한 것이거나 용이하게 변형 또는 치환할 수 있는 경우에 권리침해를 인정하는 이론이다.¹⁷²⁾

문언침해에서는 청구항을 구성하고 있는 복수개의 구성요소를 모두 이용하여야 하나, 균등침해는 청구항의 구성요소와 문언적으로는 동일하지 않지만 서로 동일한 작용효과¹⁷³⁾를 가진다든지 치환이 가능한 경우¹⁷⁴⁾, 변경이 가능한 경우¹⁷⁵⁾ 등에는 침해로 본다는 것이다. 균등론은 제3자에게 불의의 타격을 주지 않는 범위 내에서 특허의 실질적 가치를 보호하기 위하여 보호범위를 그 문언 이외의 사

171) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 344 F.3d 1359, 1366-67(Fed. Cir. 2003)

172) 정상조 · 박준석, 전제서, p206

173) 특허법원 2009. 7. 2. 선고 2008허10030 판결

174) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결

175) 특허법원 2008. 8. 14. 선고2008허200 판결

항에까지 넓히는 이론이며, 나라마다 그 요건과 범위 등에 약간의 차이는 있지만 널리 인정되고 있는 불문(不文)의 법리이다.¹⁷⁶⁾

II. 판례의 입장

우리 대법원은 2000. 7. 28. 선고 97후 2200판결에서 처음으로 명시적인 균등론의 성립요건을 밝혔는데 판결요지는 다음과 같다.

[1] (가)호 발명이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고¹⁷⁷⁾, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며¹⁷⁸⁾, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우¹⁷⁹⁾에는, (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에

176) 조영선, 전게서, p359

177) “(가)호 발명의 반응물질인 N-에톡시카르보닐피페라진이 이 사건 특허발명의 반응물질인 피페라진과 균등물인지 여부에 대하여 보건대, 우선 양 발명은 다같이 중전의 항균제보다 탁원한 항균작용을 가지는 항균제를 얻기 위하여 동일한 출발물질에 반응물질을 반응시켜 동일한 목적물질인 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법에 관한 발명이라는 점에서 그 기술적 사상 또는 과제 해결원리가 동일하다 할 것이고”

178) “이 사건 특허발명의 출원당시 (가)호 발명의 N-에톡시카르보닐피페라진은 이미 공지된 물질이고, 또 심판청구인의 주장에 의하더라도 위 반응물질의 N- 에톡시카르보닐기는 보호기로서의 기능을 가진다고 볼 수 있을 것인데”

179) “하나의 화합물 내에 여러 개의 관능기가 있는 경우, 어느 특정한 관능기만을 선택적으로 반응시키고자 할 때에는 다른 관능기를 보호기에 의해 일시 반응으로부터 차단시킨 다음 그 특정한 관능기에서의 반응이 완료되었을 때 위 보호기에 의해 보호된 관능기를 원상회복시키는 것은 이 사건과 같은 유기 합성 분야에서 이미 널리 알려진 관용기술이며, 특히 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항을 보면, 반응물질로서 N-에톡시카르보닐피페라진과 같이 치환된 피페라진을 포함하고 있어, 이러한 사정 등에 비추어 보면, 피페라진을 N-에톡시카르보닐피페라진으로 치환하여 반응물질로 사용하는 것은,

이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가) 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외 되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다.

[2] (가)호 발명의 출발물질 및 목적 물질이 특허발명과 동일하고 그 반응물질도 특허발명의 반응물질과 균등물이며 반응중간체를 가수분해하여 목적 물질을 얻는 공정도 단순한 관용수단의 부가에 불과하다는 이유로 (가)호 발명이 특허발명과 상이한 발명이라고 볼 수 없다.

상기 대법원 판결의 요지에서 균등론 적용에 있어서 다음과 같이 적극적 요건과 소극적 요건으로 나눌 수 있다.¹⁸⁰⁾

적극적 요건은 “양 발명의 기술적 사상 내지 과제 해결원리가 공통하거나 동일하고, (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명하다.”는 것이다. 기술적 사항 내지 과제 해결의 원리가 동일하다는 기술사상의 동일성과 작용효과의 동일성이라는 치환가능성, 통상의 지식을 가진 자가 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도는 치환 자명성에 대한 것을 판시한 내용이다. 이러한 적극적 요건 3가지에 해당하는 경우는 균등 침해가 성립된다.

소극적인 요건은 “(가)호 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수

당업자이면 공지의 선행 기술로부터 당연히 도출해 낼 수 있는 정도의 자명한 것에 지나지 않는다고 볼 수 있는바”

180) 유영일, 특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향, 저스티스 제34권제5호, p245-255

있는 것이 아니고, 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가) 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다.” 는 것인데, 이미 공지된 기술이거나 그로부터 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니라 하는 것은 공지기술배제의 원칙을 나타내며, 출원절차를 통하여 구성요소가 특허청구 범위로부터 의식적으로 제외되는 등이라 함은 출원포대금반언의 원칙을 판시한 내용이다. 이러한 공지기술배제의 원칙이나 출원포대금반언의 원칙을 이용한다면 특허권자의 권리범위를 회피할 수 있는 비침해 설계가 가능하다.

공지기술배제의 원칙은 비록 어떠한 기술의 실시형태가 외형상 특허발명의 구성과 동일하거나 그 균등의 범주에 속한다 하더라도, 그것이 당해 특허발명 이외에 이미 존재하는 공지의 자유기술을 실시하는 것인 때에는 특허발명에 대한 침해를 구성하지 않는다는 ‘자유기술의 항변’ 이 가능하다는 것인데, 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우에는 특허발명과 동일·유사 여부를 판단할 대상조차 가지지 않게 되어 그 확인대상 발명은 특허발명의 권리범위 유무 및 특허발명과 유사 여부에 관계없이 특허발명이 권리범위에 속하지 않는다고 하고, 확인대상발명이 공지의 기술로부터 진보성이 없는 경우에도 특허발명의 침해가 되지 않는다고 판시¹⁸¹⁾하여 왔다. 미국의 판례¹⁸²⁾에도 “특허권자는 이미 공지된 것이어서 스스로 특허를 취득할 수 없었던 기술에 관하여는 균등침해 주장도 할 수 없으며, 단지 공지기술을 시행하고

181) 대법원 1997. 11. 11. 선고 96후1750판결, 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결, 대법원 2006. 5. 25. 선고 2005도4341 판결 등, 조영선, 전게서, p369, 각주 52

182) Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs., 904 F.2d 677, 683(Fed. Cir. 1990); Tate Access Floors, Inc. v. Interface Arch. Res., Inc., 279 F3d. 1357, 1365-1366(Fed. Cir. 2002), 조영선, 전게서, p369, 각주 55

있을 뿐인 제3자는 균등침해조차 구성할 여지가 없다” 는 판시를 반복함으로써 공지기술 배제를 균등침해의 소극적 성립요건으로 다루어 왔는데¹⁸³⁾ 이를 참작하여 보면 미국과 우리나라는 같은 원칙과 판단을 하고 있음을 알 수 있다. 위에서 살펴본 적극적인 요건은 특허권자가 주장을 입증하여야 하고, 소극적인 요건은 상대방이 주장을 입증하여야 한다.¹⁸⁴⁾

선행기술이 존재하여 신규성이나 진보성이 상실되는 것을 방지하기 위하여 청구범위를 보정하거나 출원 과정에서 의견서 등에 명백히 밝힌 경우는 균등론의 적용이 제한될 것¹⁸⁵⁾이나, 심사관의 기재 불비에 대한 거절 사유에 대응하기 위한 보정의 경우에 균등론 적용의 제한이 있음을 명시적으로 밝힌 판례는 아직 없다. 하지만, 기재 불비에 대응하면서 보정을 행할 시에 좁은 범위로 규정하였다면 균등론을 적용하는데 어려움이 있을 것으로 예측된다.

대비대상 발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에서 균등관계를 정함에 있어서 양 발명의 과제에 대한 해결원리가 동일하다는 것은 대비대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 대비대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미한다고 판시하였다.¹⁸⁶⁾ 우리나라 판례에서 ‘비본질적인 부분’은 미국의 Warner-Jenkinson 사건에서의 비본질적 차이 테스트와 맥락을 같이 하는 균등론의 판단 기준으로 볼 수 있다.

183) 조영선, 전계서, p368-369

184) 정상조·박성수, 전계서, p1133

185) 특허법원 2008. 12. 17. 선고 2008허2930, 대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308, 특허법원 2007. 8. 24. 선고 2007허2193, 대법원 2007. 2. 8. 선고 2005후1011, 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결 등

186) 특허법원 2009. 7. 24. 선고 2008허12142, 특허법원 2009.7. 24 선고 2008허12234 판결

III. 소결

균등론은 문언해석에 의한 해석의 관점에서 보면 권리범위의 확장을 가져온다. 이러한 확장의 범위는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자가 예측할 수 있는 범위내로서 한정되는 것으로서 이보다 넓은 범위의 확장은 가능하지 않다. 발명자의 발명의 대한 공개의 대가로 특허권이라는 독점적인 지위를 부여하지만 이러한 공개된 발명이 모방되어 발명의 보호가 되지 않는 것을 방지하기 위해서 균등론의 필요성이 있다. 판례의 입장에서 살펴본 우리나라 대법원의 판례를 보면 균등론 적용의 요건에 대해 분명히 하고 있으며, 균등론 적용시 출원금반언이 적용되는 것을 판시하였다.

균등론에 있어서 대비대상발명이 특허발명에 대비하여 치환이 있더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고, 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것을 그 발명이 속하는 기술 분야에서의 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명할 것이라는 것에 있어서, 당업자가 용이하게 생각해 낼 수 있다는 것은 당업자의 기술수준이 문제가 되는데, 그 판단시점에 관하여서는 이를 출원시의 기술수준을 기준으로 하여야 한다는 견해와 침해시의 수준을 기준으로 하여야 한다는 견해의 대립이 있으나 후자의 견해가 유력하다.¹⁸⁷⁾

우리나라 특허법원에서도 침해 논리와 기준에 대해 일관성을 높이고자 구체적 사안에 있어 균등론을 적용하여 침해 여부를 판단하였고, 특허법원에서 구성 대비에 의해 침해가 다루어진 총 284건 중 균등요건이 적용되어 침해 여부가 판단된 사안은 100건에 이르고 있어 전체의 36%에 해당한다.¹⁸⁸⁾ 우리나라에서의 균등론에 대

187) 조영선, 특허쟁송과 당업자의 기술수준, 저스티스 통권 제86호, 2005.8, p69

한 판결은 공지기술 제외 및 출원 포대금반언의 원칙, 비본질적 부분의 판단의 적용을 고려하고 있으며, 미국의 균등론의 판결과 많은 부분에서 그 맥락을 같이하고 있다.

균등론의 적용 시는 발명의 보호와 무분별한 발명의 확장을 막을 수 있도록 법적 형평성이 고려되어야 한다. 이에 대해서는 다양한 판례의 축적을 통해 우리 법원의 판단기준이 더욱더 정립이 될 것으로 기대된다.

제3절 미국의 균등론 해석

I. 개요

미국에서는 청구항은 공중을 특허발명으로부터 배제함과 동시에 한편으로는 특허가 보호되지 않는 공공영역(public domain)을 개방하는 문자의 울타리(word fence)라고 이해되고 있다. 균등이론은 문자 그대로의 해석을 뛰어넘어 기재되지 아니한 사항까지도 기술적 범위로서 보호하겠다는 것이다. 다음 그림 4의 A의 영역은 클레임의 범위 내에 들어가는지의 여부의 판단인데 비하여, 균등은 B의 영역과 같이 클레임 자체의 문언에서 보면 벗어나지만 기술적 범위에 포함된다고 하는 경우이다.¹⁸⁹⁾

미국의 경우 균등여부의 판단시점은 연방항소법원판결¹⁹⁰⁾에서 침해가 일어난 시점임을 명시하였다. 이는 출원시점이 아닌 침해시점

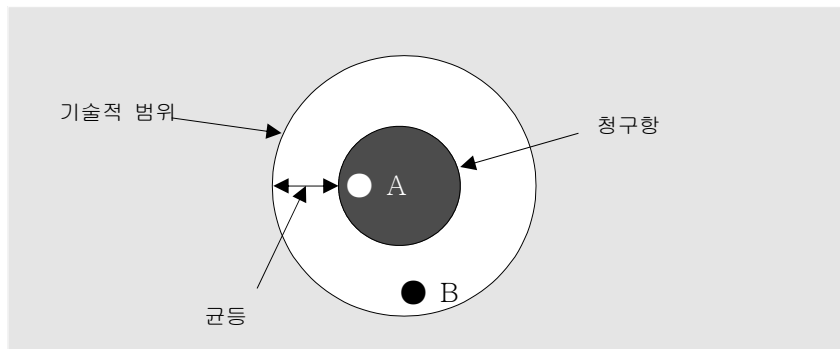
188) 이수완, 특허법원 10년간의 권리범위확인(특·실) 심판사건에 관한 판결의 통계적 분석, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원, 2008, p83

189) 竹田和彦, 전계서, p515

190) Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.(1997).

으로 보게 되면 균등한 구조물로서 보는 권리범위의 시간적 확장을 가져오게 되는데 이는 특허권의 많은 국가의 경우에는 특허권의 행사시 도움이 된다. 우리나라에서 이와 관련된 명시적인 판례는 없다. 권리를 최대한 보호하기 위해서는 침해가 일어난 시점으로 하는 것이 합리적이라고 할 것이지만, 급격한 변화와 성장이 빠른 기술 분야의 경우 출원시점과 침해시점에서의 발명의 수준의 차가 현저함에도 불구하고 침해시점에서 판단하는 것은 선출원이 가진 권리 범위의 지나친 확대를 가져올 수 있다. 따라서 향후 균등여부의 판단시점에 대해서는 우리나라도 많은 고민과 논의가 필요하다. 기술의 다양성과 기술의 변화 정도를 균등론의 보호범위와 함께 고려하는 것이 필요할 것으로 생각된다.

<그림4> 청구항과 균등¹⁹¹⁾



191) 竹田和彦, 전계서, p515, 도표 10-1

II. 판례의 입장

미국에서 균등론이 처음으로 적용되어 침해가 인정된 경우는 1853년의 Winans 사건에 대한 판결¹⁹²⁾이다. 원고인 Winans는 석탄운반차량의 적재함을 원추형으로 제작하여 석탄의 투하 시에 어느 한쪽으로 몰리는 기존의 직육면체의 적재함의 불편을 해소한 특허였는데, 피고의 적재함은 팔각뿔 형태의 적재함을 가진 석탄운반차량이었다. 미국 연방대법원은 “기계에 관한 특허에서 특허의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 형상에만 한정되는 것은 아니며, 이 때 특허청구범위의 기재는 그 발명을 구체화하기 위한 모든 형상을 염두에 두고 기재된 것이라고 해석하여야 한다. 단순한 형상변경에 의하여 발명의 원리를 도용하는 것이 허용된다면 특허권은 공허한 권리로 전락하고 말 것이다” 라고 판시하고, “발명의 형식과 실질이 불가분의 관계에 있으면 그 형식만을 보면 충분하지만, 그 실질이 각종 형식으로 모방이 가능한 경우에는 형식을 통하여 실질을 발견하는 것이 법원의 임무이다” 라고 판시하면서 균등침해를 인정하였다.¹⁹³⁾

Graver Tank 사건¹⁹⁴⁾의 판결로 균등론이 적용될 수 있음이 확립되었다. 원고 회사인 Linde Air는 특허청구범위에 전기용접에 사용되는 조성물인 용제에 관하여 알칼리 토류금속 규산염(alkaline earth metal silicate)을 포함하는 조성물로 청구하였는데, 피고회사인 Graver Tank는 망간을 사용하여 용제조성물을 실시하였다. 이러한 망간의 사용은 알칼리 토류 금속은 아니어서 문언침해가 아니지만 망간은 알칼리 토류 금속인 Mg와 같이 전기 용접용 용제로 널리 알려져 있고 통상의 지식을 가진 자(persons reasonably skilled in the art)라면 교체 사용이 가능한 것¹⁹⁵⁾으로 보아서 균

192) Winans v. Denmead, 56 U.S. 330(1853)

193) 정상조·박성수, 전거서, p1130-1131

194) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. 339 U.S. 605, 85 U.S.P.Q. 328(1950)

등물로 볼 수 있는 것으로 균등침해를 인정한 사건인데 3중 동일 테스트(triple identity test)를 적용하여 균등론을 적용한 사건이다. 3중 동일 테스트(triple identity test)는 (가)호 발명의 구성요소가 청구항의 해당 구성요소와 실질적으로 동일한 결과를 얻기 위해 (same result), 실질적으로 동일한 방법으로(same method), 실질적으로 동일한 기능(same function)을 수행하는지 여부를 판단하는 테스트를 의미한다.¹⁹⁶⁾ 이 사건에서 균등론은 침해자가 발명의 이익을 훔쳐가는 것을 방지하는 것으로 판시하였다.

Pennwalt Case 사건¹⁹⁷⁾에서는 균등침해의 판단에 있어서 특허의 구성요소와 침해대상 물품 내에 균등물이 존재하여야 하고, 이러한 균등관계에 대한 검토는 구성요소마다 개별적으로 이루어져야 한다는 것을 판시하여 ‘Pennwalt rule’ 이라고도 불린다.

사건의 쟁점을 살펴보면, 원고인 Pennwalt 사는 과일 분류장치에 대한 특허¹⁹⁸⁾를 보유하고 있었는데 청구항 1은 다음과 같다.

195) the known interchangeability to the persons reasonably skilled in the art

196) 이창훈·김인순, 전거서, p198

197) Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, 883 F.2d 931(Fed. Cir. 1987)

198) U.S. Patent 4,106,628

We claim:

1. An automatic sorting apparatus comprising conveyance means for transporting a plurality of items to be sorted along a track and having individual cups for transporting each said item, said individual cups being connected in a continuous belt,

electronic weighing means incorporated into a portion of said track for generating a signal proportional to the weight of said item to be sorted,

reference signal means for providing a predetermined number of reference signals, the value of each signal established according to a predetermined criteria,

comparison means for comparing the signal generated by said electronic weighing means to the reference signals provided by said reference signal means,

clock means for incrementally signalling changes in position of an item to be sorted,

first position indicating means responsive to the signal from said clock means and the signal from said comparison means for generating a signal indicative of the position of the item to be sorted, and

discharge means responsive to the signal generated by said position indicating means for discharging the item to be sorted at a predetermined position.

피고 회사인 Durand-Wayland 사의 과일 분류 장치는 물건의 위치를 알려주는 장치인 ‘position indicating means’가 포함되지 않아 연방항소법원은 문언침해와 균등침해는 해당하지 않는다고 판시하였다. 이러한 Pennwalt rule은 침해제품이 특허에 규정된 동일하거나 균등한 구성요소를 가지지 않는 경우이면 비침해에 해당하게 되는 것이다. 일대일 대응의 구성요소에 대한 비교로 침해 여부를 판단하는 데 있어서 만일 한 부품이 여러 가지 부품의 기능을 하는 경우에는 비침해로 판단하는 것인지는 문제 제기가 될 수 있

다. Dolly 사건¹⁹⁹⁾에서 이러한 일대응 대응이 반드시 필요한 것이 아니라고 판시하여 유연하게 해석하고 적용할 수 있게 되었다.

Warner-Jenkinson 사건²⁰⁰⁾은 균등론의 확대를 가져온 계기였다. Hilton Davis Chemical은 pH 6.0에서 9.0사이에서 염료를 정제하는 공정에 관한 특허를 보유하고 있었는데, pH의 한정은 출원과정에서 선행기술과의 차별화를 위해 보정하였던 것이었다. Hilton Davis Chemical은 피고인 Warner-Jenkinson Company를 상대로 균등론을 근거로 하여 특허침해 주장을 하였는데 Warner-Jenkinson Company의 경우 pH 5.0이하에서 실시하고 있었다. 따라서, 균등론의 적용과 출원경과금반언의 원칙의 적용이 소송의 주요 쟁점이었는데, 지방법원은 균등론에 의한 피고의 특허침해를 인정하였고, 피고는 항소하였다. 연방항소법원은 균등론에 의한 특허침해가 있기 위해서는 청구항과 침해품 사이에는 비본질적인 차이(insubstantial difference)만이 있어야 하는데, 이 사건의 경우에도 비본질적 차이만 있는 것에 해당하므로, 원고는 기존의 선행기술과의 차별화를 위해 보정하기 위하여 pH 9.0이상을 포기하고, pH 6.0~9.0으로 보정한 것이므로 pH 6.0이하의 균등론을 주장할 수 있다고 판시하였다.

이러한 법원의 판단은 출원경과금반언의 원칙이 특허성에 관련이 없는 경우는 인정되지 않음을 보여준 것이다. 이후 대법원에서는 균등론의 적용은 지지하였으나, 균등론의 지나친 확장을 제어하기 위하여 특허발명의 균등침해를 판단하는데 있어서 발명과 실시형태가 전체로서(as a whole) 균등한 것이 아닌 구성요소들 간의 균등여부를 판단하여야 한다고 하였다. 또한, 출원경과금반언의 원칙은 특허성과 관련된 보정의 경우에만 적용되는 것으로 제한하였다. 대법원이 연방항소법원은 pH 6.0이하로 보정한 것을 특허성에 관련된

199) Dolly, Inc. v. Spalding & Evenflo Co., 16 F.3d 394,398(Fed. Cir. 1987), 최승재, 미국특허법, 법문사, 2011, p258

200) Warner Jenkinson Co. Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040(1997), 최승재, 전게서, p254-256

것인지를 심리하지 않고 균등론을 적용한 것이라고 판시하여 사건을 파기 환송하였다.

Warner-Jenkinson 사건은 비본질적 차이 테스트(insubstantial difference test)나 치환가능성(interchangeability)을 연방대법원이 균등침해의 또 다른 판단기준으로 3중 동일 테스트와 함께 균등침해를 판단하는 기준으로 적용할 수 있음을 판시하였는데 연방대법원의 주요 판결 내용을 요약하면 다음과 같다.²⁰¹⁾

균등론을 유지한다. 균등론의 결점은 발명 전체(as a whole)가 아닌 클레임 각각의 요소마다(element by element)의 판단으로 해결할 수 있는데, 이것은 구성요소완비의 법칙(All Elements Rule)으로 불리는 원칙으로서, 클레임에 기재되어 있는 구성요소마다(each element of a claim) 균등의 적용을 검토하는 사고방식이다.

선행기술과 구별하기 위한 클레임의 보정과 같은 특허성에 관계되는 보정에 출원포대 금반언(prosecution history estoppel)이 적용되는데, 그 보정 사항이 특허성에 관계없음을 입증하는 것은 특허권자의 입증책임으로 판시하였다.²⁰²⁾ 균등을 적용하기 전에, 형평(equity)의 사법적 검토를 행할 필요는 없다. 주관적 의도는 균등론과 무관하다. 독자개발이 필요했다는 사실은 치환가능성(interchangeability)의 인식의 유무를 반영하고 있을 것이다.

균등의 판단시점은 침해시점이며, 균등은 특허명세서에 개시되어 있는 것으로 한정해서는 안 된다. 배심에 의하여야 하는가의 여부는 판단하지 않으며, 균등의 판단을 3중 동일 테스트(function-way-result test)에 의할지, 비본질적인 차이(insubstantial difference)에 의해 접근하여야 할지는 경우에 따라 결정된다고 판시하였다.

201) 竹田和彦, 전계서, p524-525

202) 출원인이 출원단계에서 행한 보정은 특허성에 관계가 있는 것으로 추정한다.

Festo 사건의 경우에는 2000년도의 연방항소법원의 판결²⁰³⁾, 2002년도의 상고심 판결²⁰⁴⁾, 2003년도²⁰⁵⁾의 환송심 판결이 있었다. 2000도 판결에서는 특허를 받기 위한 실질적 이유에 의하여 청구항의 범위를 좁히도록 보정한 경우 출원포대 금반언이 적용되는 것이나, 이러한 선행특허의 극복을 위한 보정뿐만 아니라 특허 취득을 위한 법적인 요구를 위해 자발적으로 보정을 한 경우에도 금반언이 적용된다고 판시하였다. 2002년도의 대법원의 판결은 2000년도 판결에 대해 동의하였으나, 특허권자가 보정에 의한 부분은 균등물을 포기한 것이 아니라는 것을 입증하여야 한다고 판시하였다. 연방항소법원의 판결은 보정된 부분의 완전한 배제(complete bar)를 판시한데 비하여 대법원은 탄력적 배제(flexible bar)를 행하여야 한다고 판시하였는데, 특허권자가 금반언을 피하기 위해서는 보정에 의하여 문제가 되고 있는 특정의 균등물을 포기한 것이 아님을 입증할 책임을 지며, 포기하고 있다는 것이 간주되지 않는 예로는 균등물이 출원시 예측할 수 없었던 경우, 보정의 이론적 근거가 문제가 되고 있는 균등물과 무관한 경우, 특허권자가 문제가 되고 있는 물질이 아닌 대체물을 기재하는 것을 기대할 수 없었다는 점을 추인시키는 다른 합리적인 이유가 있는 경우이다.²⁰⁶⁾

III. 소결

미국에서의 균등론에 대한 판단 기준은 Graver Tank사건의 판례

203) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 234 F.3d 558(Fed. Cir. 2000)

204) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722(2002)

205) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., Ltd., 344 F.3d 1359(Fed. Cir. 2003)

206) 竹田和彦, 전제서, p526

에서 3중 동일 테스트(Triple identity test)가 확립되었고, Warner-Jenkinson 사건에 대한 판례에서는 비본질적 차이 테스트 (insubstantial difference test)를 3중 동일 테스트와 함께 균등침해를 판단하는 기준으로 적용할 수 있음을 판결하여 균등론에 대한 재해석을 하였다.

선행기술을 회피하기 위해 청구범위를 축소한 Warner-Jenkinson 사건과 거절이유에 대한 보정으로 청구범위를 한정한 Festo 사건은 출원포대 금반언의 원칙이 균등론에서 제한의 요소로 작용하는 대표적인 판례인데 앞서 살펴본 우리나라의 대법원 97후 2200판결에서도 같은 입장임을 확인 할 수 있다. 또한, 97후2200 판결에서의 판례에서 통상의 지식을 가진 자가 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도라는 치환자명성에 대한 부분은 Graver Tank 사건에서의 통상의 지식을 가진 자라면 교체 사용이 가능한 것으로 본 부분과 같은 판단을 하고 있다.

균등론의 판단시점은 미국에서의 경우 침해시점임을 명시하였으나, 우리나라의 대법원에서도 이 부분에 대한 명확한 판시가 나올 것으로 기대된다.²⁰⁷⁾ 특허청구범위를 그대로 침해하는 문언침해가 아닌 균등에 의한 침해에 대한 청구범위 분석시에 우리나라와 미국의 기존 판례를 면밀히 검토한다면 균등론에 의한 특허청구범위 해석시 지나친 권리범위의 확장이라는 문제점을 최소화하여 객관적인 판단을 함에 있어서 도움이 된다.

207) 특허법원 판결(1998. 9. 17. 선고 98허2160 판결, 2007. 6. 22. 선고 2007허1008 판결)에서는 침해시 기준으로 균등을 판단해야 함을 명확히 하고 있다., 이수완, 전제논문, p85

제5장 기능식 청구항

제1절 기능식 청구항의 의의

특허제도는 발명의 구성을 보호하기 위한 것이지 그 효과나 기능을 보호하기 위한 것은 아니므로, 발명의 기능, 작용효과는 본질적으로 특허대상이 될 수 없는 것이 특허법상의 원칙이다. 만약 발명의 기능에 대하여 특허를 부여하면 기계의 발명자는 타인이 가진 모든 기계가 수행하는 동일한 기능에 대하여 독점권을 가지게 되는 불합리가 발생하기 때문이다.²⁰⁸⁾ 따라서, 기능식 청구항은 과거에는 특허청구범위에 발명의 구성만을 기재하도록 하여 허용되지 않았으나, 기술의 발전과 함께 인정되기 시작한 청구항의 형태이다. 현대에는 단순히 구성을 기능적으로 기재하는 것에서 벗어나 발명의 효과까지도 기재하기도 한다. 즉, “A와 B로 구성되어, C라는 효과를 갖는 것을 특징으로 하는 발명X”와 같은 형태가 사용되기까지도 한다.²⁰⁹⁾

기능식 청구항은 발명을 이루는 필수적 구성요소 중 전부 또는 일부를 기능식 표현으로 기재한 청구항을 말하는데 여기서 ‘기능적 표현’이라고 함은 발명의 필수적 구성요소를 물리적 구조나 재료 등으로 직접적이고 구체적으로 표현하지 않고, 당해 구성요소의 기능, 효과, 성질 등을 통하여 간접적이고 추상적으로 표현한 것으로서, 그것이 당해 기술 분야에서 일정한 기술적 구성을 간단하게 나타내는 일반적인 표현에 해당하지 않는 것을 말한다.²¹⁰⁾ 기능식 청구항은 특허청구범위에 발명의 목적을 이루기 위한 필수적 구성

208) 지적재산소송실무, 특허법원 지적재산소송실무연구회, 박영사, 2010, p254

209) 정상조 · 박성수, 전계서, p555

210) 특허판례연구, 전계서, p123

요소가 아닌 구성이 행하는 기능, 작용, 성질 또는 특성을 청구한 형식의 청구항을 가진다.

우리나라도 2007년도에 미국에서 인정되고 있는 기능식 청구항 (Means-plus-function claim)을 도입하였는데 “특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다”고 규정되어 있다.²¹¹⁾ 미국 특허법에서는 기능식 청구항의 특허청구범위를 특허명세서에서 문언적으로 나타나 있는 구조, 재료, 행위 및 그에 해당하는 등가물로 한정되는 것으로 규정하여 보호범위에 대해서도 규정되어 있다.²¹²⁾

청구항이 기능식 청구항으로 작성되는 이유는 출원인이 특허청구범위를 가급적 넓게 기재함으로써 가능한 구성요소를 모두 포함시키고 장래 침해자의 회피설계를 방지하기 위한 의도 때문이다.²¹³⁾ 이러한 기능식 청구항에 의해서 컴퓨터 소프트웨어 발명, 영업발명 발명, 생명과학 발명 등의 다양한 기술범위의 발명에서 기능식 청구항을 이용하여 청구범위에 권리 범위를 표현하는 것이 가능하게 되었는데 이는 권리확대를 가져오는 장점이 있는 반면에 기능식 표현의 간결함에 의해 청구범위의 정확한 해석이 어렵고 청구범위의 확장을 가져오게 되는 단점도 있어 청구항 해석시에 주의가 필요하다.

211) 2007년 1월 3일, 특허법 42조 6항 신설

212) 35 U.S.C 112, paragraph 6

213) 지적재산소송실무, 전게서, p254

제2절 우리나라에서의 기능식 청구항 해석

I. 개요

기능식 청구항은 청구항을 구성 요소에 대한 정의를 구체적으로 기재하지 않고 기능에 의해서 한정된 청구항의 형태를 가지고 있다. 구성에 대해서 표현하기가 어려운 경우에 기능에 의해 표현하는 경우가 적절한 경우에 작성된 청구항이다. 예를 들면 어떤 구조물에 있어서 “두 부분을 연결하는 체결 수단으로서 나사”를 기재하지 않고, “두 부분을 연결하는 기능을 가진 수단”으로서 기재하는 청구항이다. 이러한 표현은 특허청구범위 해석시 나사뿐만 아니라 못이나 경첩 등으로 권리범위의 확대 해석이 가능한 장점이 있으나 분쟁이 발생되면 권리범위의 정확한 해석을 어렵게 하는 단점이 있을 뿐만 아니라 특허 출원 과정에서 심사관으로부터 기재불비로 인하여 거절될 수 있다.²¹⁴⁾

214) 특허법 제62조(특허거절결정 <개정 2001.2.3>) 심사관은 특허출원이 다음 각 호의 어느 하나(이하 "거절이유"라 한다)에 해당하는 경우에는 그 특허출원에 대하여 특허거절결정을 하여야 한다.

<개정 2001.2.3, 2006.3.3, 2007.1.3.>

1. 제25조·제29조·제32조·제36조제1항 내지 제3항 또는 제44조의 규정에 의하여 특허할 수 없는 경우
2. 제33조제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니하거나 동조동항 단서의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없는 경우
3. 조약의 규정에 위반된 경우
4. 제42조제3항·제4항·제8항 또는 제45조에 규정된 요건을 갖추지 아니한 경우
5. 제47조제2항의 규정에 의한 범위를 벗어난 보정인 경우
6. 제52조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 분할출원인 경우
7. 제53조제1항의 규정에 의한 범위를 벗어난 변경출원인 경우

특허법 제42조(특허출원) 4항은 다음과 같다.

④제2항제4호의 규정에 의한 특허청구범위에는 보호를 받고자 하는 사항을 기재한 항(이하 "청구항"이라 한다)이 1 또는 2이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호에 해당하여야 한다. <개정 2007.1.3.>

1. 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될 것

특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다고 기능식 청구항에 대한 기재를 인정하였으나²¹⁵⁾, 기능식 청구항에 대한 보호 범위에 대한 규정은 없다.

특허발명의 구성요소가 기능적 표현에 의해서만 한정되어 있는 경우, 당해 구성요소는 발명의 상세한 설명의 실시예 및 출원시의 기술수준을 참작하여 파악한 후, 피고의 (가)호(대상)제품의 기능을 수행하는 부분과 대비하여 판단하여야 할 것이다. 피고가 특허발명의 실시예와 동일한 구성요소를 실시하고 있는 경우에는 침해가 되는 것은 당연하나, 기능적 동일성만이 인정되는 경우에는 당해 구성요소와 발명의 기술적 과제와의 관계를 고려하여 침해 여부를 판단하여야 할 것이다. 따라서 구성요소를 한정하는 기능적 표현을 청구항으로 기재한 출원인의 의도가 특허권을 획득하기 위하여 의도적이고 자발적으로 기술하였다면, 당연히 제한적 범위로 해석되어야 한다. 즉, 제3자의 침해를 주장하기 위해서 청구항에 기재된 표현이 비의도적이고 비자발적으로 기술하였다는 취지는 특허권자가 입증해야 하며 객관적으로 인정될 수 있어야 한다.²¹⁶⁾

기능식 청구항에 해당하게 되면 해석방법이 달라지므로 어떤 기준으로 기능식 청구항으로 판단되는지에 대한 기준을 살펴보는 것이 중요하다. 미국에서는 기능식 청구항에 해당하면 미국 특허법 112조 제6항의 규정에 따라 발명의 상세한 설명에 기재된 구조 등

2. 발명이 명확하고 간결하게 기재될 것

215) 특허법 42조 6항

⑥제2항제4호의 규정에 따른 특허청구범위를 기재할 때에는 보호받고자 하는 사항을 명확히 할 수 있도록 발명을 특정하는데 필요하다고 인정되는 구조·방법·기능·물질 또는 이들의 결합관계 등을 기재하여야 한다.

<신설 2007.1.3>

216) 윤선희, 전게서, 2010, p793

에 의하여 제한 해석되어야 하나, 우리나라의 경우 특허법에 그와 같은 규정을 두고 있지 않고 일정한 요건 아래 제한 해석되는 경우가 있을 뿐이므로 반드시 통상의 청구범위 해석방법과 다른 해석방법이 적용되어야하는 것은 아니라는 점에 유의하여야 한다.²¹⁷⁾

기능식 청구항에 대한 제한해석의 정도는 명세서에 기재된 실시예의 구체적인 구성만으로 매우 좁게 해석하여야 한다는 견해와 발명의 상세한 설명과 도면에 청구항의 기능식 표현에 대응하는 구성으로 기재된 것과 동일하게 볼 수 있는 것이면 그것이 실시예로 기재된 것인지 여부에 관계없이 기술적 범위에 포함되는 것으로 해석하는 견해, 발명의 상세한 설명과 도면에 명시적으로 기재되어 있지 않더라도 당해 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 실시할 수 있는 것은 기술적 범위에 포함된다는 견해가 있는데²¹⁸⁾, 기능식 청구항은 발명의 상세한 설명과 도면의 내용이 어느 정도로 청구범위를 뒷받침한다고 인정할 것인가의 해석의 차이에 따라 그 권리의 인정범위가 달라질 수 있다. 기능식 청구항이 인정된 것은 기술의 발전과 함께 도입된 것이므로 기술적 구성만으로 나타내는 일반 청구항과 다른 점에서 너무 좁게 해석하는 것은 도입의 취지에 맞지 않을 수 있다. 하지만, 명세서에 뒷받침되지 않는 부분까지 포함될 수 있도록 인정된다면 지나친 권리범위의 확대를 가져올 수 있고 후출원의 발명을 지나치게 제한할 수 있는 점을 고려하여야 할 것이다.

기능식 청구항인지를 판단할 수 있는 기준이 필요한데, 우선 기능이 기재되어 있어야 한다. 기능식 청구항은 발명의 구성요소를 기재한 것이 아닌 기능을 기술하여 구성요소가 가진 작용과 효과를 나타내는 것이다. 또한 수단의 기재가 된 경우 기능식 청구항이라 볼 수 있는데, ‘장치’와 ‘단계’ 등으로 표현될 수 있다. 이러한 기능 혹은 수단으로 기재되었더라도 기능과 수단이 명확히 기술적 구성을 표현한다면 기능식 청구항으로 보지 않을 수 있다. 어떤 청구

217) 정상조·박성수, 전계서, p1150-1151, 각주 3

218) 정상조·박성수, 전계서, p1165

항이 기능식 청구항에 해당하는지 여부는 청구항에 구성요소의 기능이 기재되어 있는지 여부와 그 기능을 수행하기 위한 기술적 구성이 기재되어 있지 않은지 여부를 중심으로 청구항의 기재 전체로서 판단하여야 한다.²¹⁹⁾

II. 판례의 입장

기능식 청구항의 해석에 관련된 대법원과 특허법원의 판례들을 검토하여 보면 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 권리범위와 보호범위를 정하되 특허청구범위에 기능식 표현이 있고 그 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면을 참작하여 특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 함을 판시하고 있다. 기능식 청구항에 관련된 판결들을 구체적으로 검토하여 보면 다음과 같다.

219) "탄수화물과 단백질의 혼합물을 수중에서 콜로이드 현탁 상태로 유지할 수 있는 무기염"의 청구항에서 '수단' 또는 이와 동일한 것으로 볼 수 있는 용어가 사용되지 아니하였지만, 구성요소인 무기염을 '탄수화물과 단백질의 혼합물을 수중에서 콜로이드 현탁 상태로 유지하는 기능을 특정한 무기염으로 한정하고 있다는 점에서 기능식 청구항에 해당하며, '물건 A의 상면과 측면을 형성하는 두 개의 판을 연결하는 연결수단'이 구성요소로 기재된 경우, 그 청구항은 문언 자체로만 보면 두 개의 판을 연결하는 '기능' 과 이를 달성하기 위한 '수단' 으로 이루어진 기능식 청구항에 해당한다고 볼 수 있다. 그러나 '연결수단' 이라는 용어가 그 발명이 속하는 기술분야에서 일정한 구성을 간략히 표시하는 데 일반적으로 사용되는 용어로서 그 기술분야에서 일정한 구성을 명확하게 이해할 수 있다면, 위 '연결 수단' 이라는 기재는 당해 기능을 달성하는 기술적 구성을 나타내는 용어로 볼 수 있으므로, 결국 위 청구항은 기능식 청구항에 해당하지 않는 것으로 보아야 한다., 정상조·박성수, 전게서, p1151-1154

1. 대법원 2009. 7. 23 선고 2007후4977 판결

가. 사실관계

출원 발명(출원번호 제2002-79943호) 청구항 15의 비교대상 발명으로 부터의 진보성 판단.

나. 쟁점 및 주요 판단

특허청구범위가 기능적 표현으로 된 경우에 있어서 발명 내용의 해석 방법이 주요 쟁점이며 기능식 청구항의 기술적 의미를 정확히 이해하기 위해 명세서의 기재를 참고함.

다. 관련 청구항

[청구항 15]

컴퓨터 게임에 등장하는 캐릭터가 발성하는 음성을 제어하는 게임 장치에 있어서(이하 ‘전제부’ 라 한다), 플레이어의 조작에 의해, 캐릭터의 체형(체형)을 결정하는 결정수단과(이하 ‘구성 1’ 이라 한다), 외부로부터 입력되는 음성 또는 사전에 준비되는 음성의 성질(성질)을, 상기 캐릭터의 체형에 관한 속성 정보에 기초하여 변환하는 변환수단과(이하 ‘구성 2’ 라 한다), 상기 변환된 성질의 음성을 상기 캐릭터의 음성으로서 출력하는 출력수단(이하 ‘구성 3’ 이라 한다)을 포함하는 것을 특징으로 하는 게임 장치.

라. 판결 요지

특허출원 된 발명이 특허법 제29조 제1항, 제2항에서 정한 특허요건, 즉 신규성과 진보성이 있는지를 판단할 때에는, 특허출원 된 발명을 같은 조 제1항 각호에서 정한 발명과 대비하는 전제로서 그

발명의 내용이 확정되어야 한다. 따라서 특허 청구 범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호 받고자 하는 사항 기재된 것이므로, 발명의 내용의 확정에는 특별한 사정이 없는 한 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않으며, 이러한 법리는 특허출원된 발명의 특허청구범위가 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 기재된 경우에도 마찬가지이다. 따라서 특허출원된 발명의 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의하여 발명을 특정하는 기재가 포함되어있는 경우에는 특허 청구 범위에 기재된 사항에 의하여 그러한 기능, 효과, 성질 등을 가지는 모든 발명을 의미하는 것으로 해석하는 것이 원칙이나, 다만, 특허 청구 범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 용어가 가지는 특별한 의미가 명세서의 발명의 상세한 설명이나 도면에 정의 또는 설명이 되어 있는 등의 다른 사정이 있는 경우에는 그 용어의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 그 용어에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 용어의 의미를 객관적, 합리적으로 해석하여 발명의 내용을 확정하여야 한다.

이 사건 출원발명의 보정된 특허청구범위 제 15항에 기재된 원심판시 구성 1인인 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 결정수단’은 기능, 성질 등에 의한 용어가 포함되어 있는 구성으로서 ‘플레이어의 조작에 의해 캐릭터의 체형을 결정하는 작용 내지 기능을 하는 모든 구성’으로 해석함이 원칙이나, 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재에 의하면, 캐릭터의 체형에 대해서는 캐릭터의 신장과 체중을 의미하는 것으로 정의 또는 설명이 되어 있고 캐릭터의 체형을 결정하는 결정수단에 대해서는 ‘플레이어가 임의로 십자 키의 조작에 의해 캐릭터를 세로 방향

및 가로 방향으로 신축시킴으로서 신장과 체중을 정하는 구성' 및 '플레이어가 캐릭터 선택 화면에서 디폴트 캐릭터의 체형을 선택하는 구성'으로 설명되어 있으므로, 구성1은 위와 같이 플레이어의 조작에 의하여 캐릭터의 체형을 선택하거나 작성하여 캐릭터의 체형을 결정하는 구성을 의미하는 것으로 해석된다.

2. 특허법원 2009. 4. 15 선고 2008허7584 판결

가. 사실관계

원고는 피고의 이 사건 1항 발명(특허등록번호 394848) 청구항에 기능적 표현이 기재되어 있는데 이것이 설명과 도면의 기재를 종합하여 보았을 때 불명확함을 청구함.

나.쟁점 및 주요 판단

이 사건 1항 발명의 탄성체가 기능적 표현으로서 명세서 전체를 종합하더라도 그 의미내용이 불명확하여 구 특허법 제42조 4항 2호의 기재불비에 해당하는지 여부가 기능식 청구항 관련 주요 쟁점이었으며 기능식 청구항의 해석에 있어서 명세서의 내용에 의해 명확히 확정할 수 있는 구성만을 포함함.

다. 관련 청구항

[청구항 1]

앞보드(10)와 뒷보드(20)를 이격상태로 고정시키는 연결요소를 포함하는 스케이트보드에 있어서(이하 '구성요소 1'이라 한다), 상기 두개의 보드(10, 20) 중 적어도 하나는 플레이트(11, 21)의 저면에 부착되는 1 이상의 방향성캐스터(13, 23)를 포함하고(이하 구성

요소 2라고 한다), 상기 연결요소는 비틀림 또는 굽힘시 탄성 복원할 수 있도록 탄성체를 구비한 것(이하 구성요소 3이라고 한다)을 특징으로 하는 스케이트보드.

라. 판결 요지

특허청구범위가 기능적 표현으로 기재되어 있어 그 기재만으로 발명의 기술적 구성을 알 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 부분의 기재를 보충하여 명세서 전체로서 특허발명의 기술내용을 실질적으로 확정할 수가 있고, 기능적 표현으로 된 청구항의 권리범위는 청구항에 기재된 기능을 수행하는 모든 구성을 포함하는 것이 아니라, 청구항의 기재와 발명의 상세한 설명 및 도면에 의하여 명확히 확정할 수 있는 구성만을 포함하는 것으로 한정 해석한다. 이 사건 1항 발명에는 '상기 연결요소는 비틀림 또는 굽힘시 탄성 복원할 수 있도록 탄성체를 구비한 것'이라는 기재가 있고, 그 기재 중 '탄성체'는 기술적 구성을 나타내는 표현이 아니라 당해 기술 구성의 기능이나 효과 등을 나타내는 이른바 기능적 표현에 해당한다고 할 것이다. ... 생략 ... 따라서 명세서와 도면의 기재를 전체적으로 종합하여 이 사건 1항 발명의 '탄성체'의 의미를 해석하면, 탄성체라고 함은 앞뒤 스케이트보드가 비틀림이나 굽힘시 탄성복원될 수 있도록 비틀림파이프 속에 장착된 '판스프링' 내지는 비틀림파이프의 양쪽으로 앞뒤 스케이트보드를 연결하여 장착되는 '탄성고무'를 뜻하는 것으로 한정하여 그 의미 내용을 확정할 수 있으므로, 이 사건 1항 발명이 구 특허법 제42조 4항 2호의 기재불비에 해당한다는 원고의 주장은 이유 없다.

3. 특허법원 2008. 8. 22. 선고 2007허9798, 9989 판결

가. 사실관계

동일사실 및 동일증거에 의한 것으로 일사부재리의 원칙에 위반되어 부적법하므로 등록무효심판청구를 각하해야 한다고 주장.

나. 쟁점 및 주요 판단

사건 특허발명이 비교대상발명들에 의하여 신규성 또는 진보성이 부정되는지에 대한 여부가 주요 쟁점이고, 기능식 청구항을 명세서 참작을 통해서 드러나는 기술 사상으로부터 파악되는 기술 구성 모두를 포함하는 넓은 개념으로 봄.

다. 판결 요지

특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2089 판결, 대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결, 대법원 2007. 11. 29. 선고 2006후1902 판결 등 참조).

특히 BM 발명이나, 컴퓨터 관련 발명 등에 있어서는 발명의 특성상 특허청구범위를 구체적인 구조의 기재만으로 표현하여 작성하기 어려운 경우가 있으므로, 발명의 목적 또는 효과 등을 달성하기 위하여 필요한 구조 또는 구성을 구체적으로 기재하지 않고 기능 또는 작용효과 등을 나타내는 용어를 사용하여 표현하는 경우가 많은바, 이와 같이 발명을 특정하기 위한 사항이 작용, 기능, 성질 또는 특성에 의하여 표현된 이른바 기능식 청구항의 경우에 있어서는 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 그 발명이 추구하는 목적 또는 효과를 위한 기술적 구성 및 권리범위를 확정하여야 할 것이고, 다만, 이 경우에도 발명의 기술적 구성을 발명의 상세한 설명이나 도면에 나타나 있는 실시예 등으로 한정하여 해석해서는 안되고 발명의 상세한 설명 등의 참작을 통해 드러나는 기술 사상으로부터 파악되는 기술적 구성 모두를 포함하는 넓은 개념으로 보아야 한다.

4. 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결

가. 사실관계

원고는 경쟁사의 기저귀 제품이 유체투과성 플랩으로 청구된 제2항의 권리범위에 포함된다고 주장.

나. 쟁점 및 주요 판단

액체 및 기체투과성을 가지지 못한 경쟁사 기저귀 제품이 특허발명의 권리범위에 포함되는지의 여부가 주요 쟁점이며, 기능적이고 추상적인 표현으로 기재된 용어의 해석 방법.

다. 판결 요지

특허권의 권리범위 내지 보호범위는 특허출원서에 첨부한 명세서의 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이지만, 특허청구범위에 기능, 효과, 성질 등에 의한 물건의 특징을 포함하고 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없는 경우에는 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여 특허발명의 기술적 구성을 확정하여야 하고(대법원 2006. 12. 22. 선고 2006후2240 판결, 대법원 2007. 6. 14. 선고 2007후883 판결 참조), 특허의 명세서에 기재된 용어는 명세서에 그 용어를 특정한 의미로 정의하여 사용하고 있지 않은 이상 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)에게 일반적으로 인식되는 용어의 의미에 따라 명세서 전체를 통하여 통일되게 해석되어야 한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결 참조). 나아가 특허청구범위에 기재된 용어 그대로의 해석이 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리한 경우에는 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 정의와 형평에 따라 합리적으로 해석하여야 한다(대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결, 대법원 2003. 11. 28. 선고 2002후130 판결 참조).

이 사건 특허발명의 특허청구범위 제2항에 기재된 ‘유체투과성 플랩’이란 용어는 소변과 설사 등 배설물에 있는 액체 및 기체를 투과하는 성질을 가진 한쪽 면이 고정된 장벽을 의미한다 하더라도, 유체 투과성 플랩은 기능적, 추상적 표현으로, 플랩을 이루는 재질의 구성, 재질에 미치는 압력의 방향과 크기, 압력의 지속시간 등에 따라 유체투과여부가 가변적일뿐만 아니라 유체투과기능과 장벽기능은 서로 상반되는 기능이므로 일회용 기저귀 분야의 통상의 기술

자로서는 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적 내용을 알 수 없으므로, 이 사건의 특허발명의 명세서, 도면 및 기록에 나타난 출원인의 의사 등을 종합하여야 한다.

사건 제2항 발명의 “유체투과성 플랩”에 대하여는 발명의 상세한 설명에 그 실시예로서 ‘기저귀에 통상적으로 사용되는 스펀본드형 기저귀 라이너’가 개시되었을 뿐이므로, 이에 상당하는 정도의 액체 및 기체투과성을 가진 플랩을 가지지 못한 원심 판시 피고들 제품은 이 사건 제2항 발명의 권리범위에 포함된다고 할 수 없다. 원심이, 이 사건 제1항 발명은 모든 재료의 플랩을 권리범위로 설정하고, 이 사건 제2항 발명은 유체투과성 플랩으로 권리범위를 한정하며, 이 사건 제4항 발명은 라이너와 동등한 정도의 강한 유체투과성을 가지는 플랩으로 다시 그 권리범위를 한정한 것이므로 이 사건 제2항 발명은 라이너와 같은 정도의 유체투과성을 가지는 플랩을 가지는 구성은 아니라고 판단한 것은 그 이유 설시에 있어 다소 적절하지 아니하나, 피고들이 이 사건 제2항 발명을 침해하지 않았다는 결론에 있어서는 정당하고, 상고이유에서 주장하는 바와 같이 판결 결과에 영향을 미친 특허청구범위의 해석에 관한 법리오해, 이유모순, 이유불비 등의 위법은 없다. 나아가 원고들이 상고이유에서 들고 있는 대법원판결은 이 사건 제2항 발명이 특허요건을 갖추었는지 여부에 대한 판단으로서, 기저귀 라이너에 쓰이는 재료로써 형성된 플랩도 장벽기능을 수행함에 지장이 없어 미완성발명에 해당하지 않는다는 취지이므로, 그 구체적인 보호범위를 확정하는 이 사건에서의 판단과 어긋나지 않는다.

5. 특허법원 2007. 1. 19. 선고 2006허9265 판결

가. 사실관계

피고는 이 사건 특허발명의 특허권자인데, 원고가 실시하고 있는 확인대상발명이 이 사건 특허발명을 이용하는 관계에 있다는 이유로 권리범위확인심판을 청구

나. 쟁점 및 주요 판단

확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하는가의 여부가 주요 쟁점이며 기능식 청구항에서의 불명료성을 제거하고 발명의 실체를 보호하기 위한 합리적 해석을 위하여 발명의 상세한 설명과 도면을 참고할 수 있음.

다. 관련 청구항

[청구항1]

청구항 1. 두 개의 등반이 외판(1)을 포함하고 있는 의자 등받이에 있어서(이하 '전체부'라 한다), 위 두 개의 등반이 외판(1)이 서로 측 방향으로 떨어져 있고(이하 '구성요소 ①'이라 한다) 시트표면(20)에 수직인 측 방향으로 볼 때 오목하고 위 시트표면(20) 위에 배치된 횡 방향 수평측 방향으로 볼 때 볼록하게 말안장의 접촉면식으로 형성되어 있으며(이하 '구성요소 ②'라 한다), 각각의 위 등반이 외판(1)의 상, 하단에서 탄성요소(2)의 단부들이 중간 가로대(3)에 단단히 연결된 것(이하 '구성요소 ③'이라 한다)을 특징으로 하는 의자등받이.

라. 판결 요지

'등받이 외판(1)의 상, 하단에서 탄성요소(2)의 단부들이 중간 가로대(3)에 단단히 연결되는 구성'에 관하여 살펴본다. 이 사건 제1항 발명의 청구범위에는 '등받이 외판의 상, 하단에서 탄성요소의 단부들이 중간 가로대에 단단히 연결된다.'라고만 기재되어 있는바, 등받이 외판의 '상, 하단'이나 탄성요소의 '단부'란 용어로부터 탄성요소가 등받이 외판의 상하를 가로질러 등받이 외판에 부착되어 있다는 것을 나타내는 것으로 이해할 수 있으나, 그 탄성요소가 중간 가로대와 어느 위치에서 어떻게 결합되는지에 관하여는, 등받이 외판의 상단부와 하단부에서 연결된다는 뜻으로 좁게 이해할 수도 있고, 좀 더 넓게 해석할 경우에는 탄성요소가 중간 가로대에 단단히 연결됨으로써 그 결합효과가 등받이 외판의 상, 하단까지 미친다는 뜻으로도 이해될 수 있어서, 청구범위의 기재가 명백하지 않다. 그런데 위와 같이 청구범위의 기재만으로 특허권의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 특허권의 범위를 확장 해석하지 않는 범위에서 출원된 기술사상의 내용과 명세서의 다른 기재 및 출원인의 의사와 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 합리적으로 해석하여야 할 것이고(대법원 1998. 4. 10. 선고 96후1040 판결 참조), 특히 이 사건에서와 같이 두 구성요소 간의 연결이 기능적인 표현으로 되어 있는 경우에는 발명의 상세한 설명과 도면의 기재를 참고하여 실질적으로 그 의미 내용을 확정할 수 있다고 할 것이다(대법원 2001. 6. 29. 선고 98후2252 판결 참조). 그러므로 보건대, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 '탄성요소는 단단한 연결을 제공하는 형상-잠금 끼움(shape-locking fit)을 형성하도록 그 중간지점 부근에서 중간 가로대와 연결되어 있다.'라고 기재되어 있고, 그 도면 1, 2에는 이러한 결합구성이 도시되어 있으며, 그와 같이 중간 부분에서 결합되어야만 목적하는 회전효과가 발생할 수 있으므로, 제1항 발명은 탄성요소의 양단부가 등받이 외판의 상, 하단

에 결합되고, 등반이 외판과 결합된 탄성요소가 그 중간지점 부근에서 중간 가로대에 결합되는 구성이라고 해석되어야 할 것이고, 이와 같은 해석은 특허청구범위의 확장 해석이 아니라 특허청구범위의 기재의 불명료성을 제거하고 특허발명의 실체를 보호해주기 위한 합리적인 해석이며, 한편 상세한 설명과 도면의 명백성 때문에 제3자의 이익을 해할 우려도 없어 허용된다고 보아야 할 것이다.

6. 특허법원 2006. 12. 21. 선고 2006허4536 판결

가. 사실관계

확인대상고안은 등록고안과 기술 분야와 목적은 동일하나, 등록고안의 필수구성요소를 포함하지 아니함.

나. 쟁점 및 주요 판단

등록고안과 확인대상고안의 구성이 동일한지의 여부가 주요 쟁점이었으며 기능적 표현으로 인한 다의적인 경우의 해석.

다. 관련 청구항

[등록고안 청구항]

청구항 1 : 난방용 온수관(1)의 전 길이의 내부에 피복 전열선(2)이 삽입된 것에 있어서, 온수관(1)의 양단부(1a)측에 통공(3d)이 형성된 플럭(3)의 관접부(3a)를 관접하고 온수관(1)의 피복 전열선(2)이 통공(4h)으로 관통된 탄성질의 실리콘 마개(4)를 플럭의 중앙요입부(3b)의 턱(3c)에 닿게 삽입하고 그 외부에 크라운 너트(5)의 나사부(5a)를 플럭(3)의 나사부(3e)에 체결하여 누수방지 기능과 전열선의 고정기능을 유지하게 된 것을 특징으로 하는 전열

선이 삽입된 온수관 단부의 밀폐장치.

라. 판결 요지

등록고안 중 '온수관(1)의 피복 전열선(2)이 통공(4h)으로 관통된 탄성질의 실리콘 마개(4)를 플럭의 중앙요입부(3b)의 턱(3c)에 닿게 삽입하고, 그 외부에 크라운 너트(5)의 나사부(5a)를 플럭(3)의 나사부(3e)에 체결'하는 구성은, 확인대상고안의 '삽입부(24a)와 확장부(24b)로 구성된 마개(24)의 내부에 통공이 형성되며, 발열전선(30)과 유도전선(31)이 결합된 슬리브(40)가 삽입되고, 그 외부에 체결너트2(25)를 밀폐관체(21)의 마개고정부(21c)에 체결'하는 구성에 대응된다. 위 두 구성이 플럭이나 밀폐관체의 단부를 실리콘 재질의 마개로 밀봉하여 누수를 방지하고 전열선 고정 기능을 한다는 점은 동일하다.

그러나, 등록고안의 위 구성은 탄성질의 원통형 실리콘 마개(4)를 플럭의 턱(3c)에 닿을 때까지 중앙요입부(3b)에 삽입한 후 플럭(4) 외부로 약간 돌출된 실리콘 마개 위에 크라운너트(5)를 체결하면, 그 체결력에도 불구하고 실리콘 마개(4)가 턱(3c)에 걸려 더 이상 안으로 밀리지 않고 턱(3c)과 크라운너트(5) 사이에서 압축·팽창됨으로써, 원통형인 실리콘 마개(4)의 바깥 면이 중앙요입부(3b) 안쪽 면에 압착되어 온수관 단부를 밀폐하게 되는 기술구성이다. 이에 비해, 확인대상고안은 마개(24)의 삽입부(24a)를 밀폐관체(21) 안으로 끼우고, 마개의 확장부(24b)에 와셔(26)를 개재하여 체결너트2(25)를 체결하면, 마개의 삽입부(24a)에 의해 1차로 밀폐되고, 체결너트2(25)의 체결력에 의해 마개의 확장부(24b)가 마개고정부(21c)의 내턱과 체결너트2(25) 사이에서 압축·팽창됨으로써, 파이프(10) 단부로 축열매체(M)가 누수되는 것을 방지하는 구성이다.

이러한 구성의 차이로 인하여, 등록고안은 온수관을 시공한 후 일정 시간이 지나면 탄성질인 실리콘 마개(4)의 끝부분 중 턱(3c)에 걸쳐져 있지 않은 가운데 부분이 크라운너트(5)의 체결력에 의해 온수관 내부로 밀려들어가 불록하게 되고, 그에 따라 플럭(4) 외부로 약간 돌출된 실리콘 마개의 외단부(4b)도 안으로 밀리는 등 변형됨으로써, 크라운너트(5)의 체결력도 약해져 결국 실리콘 마개(4)의 압축팽창력에 의한 누수방지효과가 저하될 수 있는 단점이 있다.

이에 비하여, 확인대상고안의 대응구성은 실리콘 마개의 확장부(24b)만이 압축·팽창되는 구조이므로 등록고안과 같은 단점이 없으며, 또한 발열전선(30)과 유도전선(31)이 결합된 슬리브(40)를 마개(24) 내에서 안전하게 보호하는 구성이어서, 발열전선(30)이 외부로 노출되어 누전사고가 발생하거나 발열전선(30)이 끊어질 가능성을 줄이는 장점도 있어 작용효과에 차이가 있다. 따라서 두 고안의 대응구성은 기술적 구성 및 효과가 상이하다.

7. 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결

가. 사실관계

출원발명은 단순포진 바이러스(Herpes Simplex Virus)의 효과를 조절하기 위한 올리고뉴클레오티드(oligonucleotide) 또는 올리고뉴클레오티드 유사체 및 그 조절 방법에 관한 것으로 청구항에 올리고뉴클레오티드에 대하여 화학적 성질을 나타내는 포괄적 개념의 기능적 표현으로 정의됨.

나.쟁점 및 주요 판단

특허청구범위에 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어나 기능적 표현의 기재가 허용되는지 여부 및 특허청구범위의 기재 불명확한 경우의 특허 허여 여부가 주요 쟁점이었으며 기능적 표현의 기재가 되어 있으나 구성이 명료하지 않고 명세서에 뒷받침되지 않는 경우는 특허를 받을 수 없음.

다. 판결요지

특허법 제42조 제4항에 의하면, 특허출원서에 첨부되는 명세서의 기재에 있어서 특허청구범위의 청구항은 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 발명이 명확하고 간결하게 기재되며 발명의 구성에 없어서는 아니되는 사항만으로 기재되어야 하고, 같은 법 제62조 제4호에 의하면, 그러한 요건을 갖추지 아니한 경우 이는 특허출원에 대한 거절이유가 되도록 되어 있는바, 이 점에서 특허청구범위에는 발명의 구성을 불명료하게 표현하는 용어는 원칙적으로 허용되지 아니하고, 발명의 기능이나 효과를 기재한 이른바 기능적 표현도 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 보이는 경우가 아니면 허용될 수 없다 할 것이다.

원심심결 이유에 의하면 원심은, 이 사건 출원발명은 단순포진 바이러스(Herpes Simplex Virus)의 효과를 조절하기 위한 올리고뉴클레오티드(oligonucleotide) 또는 올리고뉴클레오티드 유사체 및 그 조절방법에 관한 것으로, 그 특허청구범위 제1항에는 "단순포진 바이러스 형태 1의 UL5, UL8, UL13, UL29, UL30, UL39, UL40, UL42와 UL52 오픈 리딩 프레임(open reading frame) 가운데 하나에 상응하는 헤르페스 바이러스 유전자로부터 유래한 RNA 또는 DNA와 특이적으로 교잡되고 올리고뉴클레오티드가 상

기 특이적 교잡에 효과를 미치기에 충분한 동일성과 수를 갖는 뉴클레오티드 단위들로 구성되는 것을 특징으로 하는 헤르페스 바이러스의 효과를 조절하기 위한 올리고뉴클레오티드 또는 올리고뉴클레오티드 유사체"라고 화합물이 기재되어 있으나, 이는 올리고뉴클레오티드에 대하여 화학적 성질을 나타내는 포괄적 개념의 기능적 표현만으로 정의한 것인데, 실시례 등 발명의 상세한 설명을 참작하더라도 위 특허청구범위에 기재된 뉴클레오티드가 특정되지 아니하여, 결국 구성이 전체로서 명확하지 아니하고 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되지 아니하는 광범위한 권리범위를 청구하는 것이 되므로, 이 사건 출원발명은 그 특허청구범위의 기재가 특허법 제42조 제4항에 위배되어 특허를 받을 수 없다는 취지로 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 원심의 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 특허법 제42조 제4항에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

III. 소결

기능식 청구항은 통상 어떤 ‘기능’ 과 이를 수행하기 위한 ‘수단’ 이라는 문구로 나타나는데, 청구항에 위와 같은 문구가 기재되어 있다 하더라도 기능식 청구항으로 볼 수 없는 경우가 있고, 반면 청구항에 위와 같은 문구가 기재되어 있지 아니 하더라도 기능식 청구항으로 보아야 할 경우가 있으므로, 구체적인 사건에 있어서 문제가 된 청구항이 기능식 청구항에 해당하는지 여부를 판단하는 것을 용이한 일이 아니며,²²⁰⁾ 이러한 기능식 청구항은 기능을 통하여 간접적으로 구성요소를 표현하였으므로 위에서 살펴본 관례에서도 알 수 있듯이 청구범위를 명확히 파악하는데 어려움이 있다. 또

220) 정상조 · 박성수, 전거서, p1151

한, 기능식 청구항이 발명의 상세한 설명과 도면에 의하여 그 기술적 구성이 명확하게 드러나지 않을 경우는 기재불비에 해당할 수 있다.

앞서 살펴본 판례의 입장들을 보면 기능식 청구항의 기술적 의미를 이해하고 발명의 내용을 확정하기 위해서 명세서의 설명 혹은 도면에 정의된 것을 고찰하여 용어의 의미를 객관적이고 합리적으로 판단하여야 함을 실시하고 있다. 또한, 경우에 따라서는 명세서의 내용에 의해 확정될 수 있는 구성만을 인정한 판결과 명세서에서 드러나는 기술 사상으로부터 파악되는 기술 구성을 모두 포함하는 판결도 있다. 이는 기능식 청구항의 범위에 대한 인정에 있어서 판례에 따라 차이를 보여주는데 다른 관점에서 보면 발명의 특성에 따라 판단의 범위가 달라질 수도 있음을 보여준다. BM 발명이나 컴퓨터 발명과 같이 구체적인 구조만으로는 발명의 범위를 보호하기 위한 청구항의 작성이 어려운 경우 기능식 청구항의 이용이 많게 된다. 이러한 기능식 청구항의 보호범위에 대한 판단을 할 경우 명세서에서 기술된 사항을 바탕으로 기술적 사상의 범위를 판단하여 발명의 범위를 정하게 되므로 기능식 청구항이 갖는 불명확으로 인해 권리범위가 확대 해석되는 것을 보완할 수 있게 되어 권리자와 침해자의 법적 형평성에 기여할 수 있게 될 것이다.

우리나라의 경우 미국과 같은 기능식 청구항에 대한 규정²²¹⁾이 없으므로 청구항에 기재된 구성요소 및 그 정의를 면밀히 분석한 후 명세서에서 드러난 기술적 사상과 다양한 판례들을 참고한다면 청구범위의 해석시 보다 객관적이고 합리적인 방향으로 접근할 수 있다. 미국에 비해 늦은 기능식 청구항의 도입이지만, 앞으로 미국으로 수출할 기업들이 권리를 최대한 주장할 수 있는 청구항 작성의 한 가지 방법인 기능식 청구항을 적극 이용할 것으로 기대된다.

221) 35 U.S.C. 112, paragraph 6

제3절 미국에서의 기능식 청구항 해석

I. 개요

미국 특허법에는 기능식 청구항의 허용과 해석에 관하여 제 112조 제 6항에 규정되어 있다. 특허청구항에 있어서 구조, 재료, 또는 행위에 대한 설명 없이 특정한 기능을 수행하기 위한 수단 또는 단계로 표현될 수 있으며, 이러한 청구항은 발명의 상세한 설명에서 표현된 그에 해당되는 구조, 재료, 행위 및 그 균등한 것에 해당하는 것으로 해석된다고 규정되어 있다. 따라서 미국에서는 기능식 청구항의 경우 발명의 상세한 설명에 의해 제한되어야 함을 보여준다.

이러한 미국 특허법 제 112조 제6항은 기능식 청구항을 허용하는 대신 기능식 표현으로 기재된 구성요소를 발명의 상세한 설명의 기재에 의하여 제한하여 해석하도록 하고, 출원인에 대하여 발명의 상세한 설명에 기능식 표현에 대응하는 구조 등을 명확하게 기재하여야 할 책임을 부과함으로써, 기능식 청구항의 필요성과 위험성 사이의 균형을 모색하고 있다 할 것이다.²²²⁾

기능식 청구항에 있어서 문언침해는 명세서에 기재된 수단과 동일하거나 균등한 수단이 같은 기능을 하는 경우 문언 침해로 볼 수 있다.²²³⁾ 기능식 청구항에서 침해제품은 청구항에 기재된 구성요소와 동일한 기능을 수행해야 하는 반면에, 균등론에서의 침해제품은

222) 정상조 · 박성수, 전제서, p1155

223) Texas Instruments, Inc. v. U.S. Intern. Trade Com' n, 805 F.2d 1558, 1563(Fed. Cir. 1986)

실질적으로 같은 기능을 수행하는 것이면 충분하다. 기능식 청구항에서의 균등물은 침해사건에서의 권리범위를 제한하는 해석 방법이나, 균등론은 특허 발명과 침해제품의 동일성이 있을 경우에 청구항의 범위를 문언 범위이상으로 확장하는 역할을 한다. 균등물에서는 문언의 의미는 특허 출원시로 고정되어 특허 출원 후의 기술에 의한 침해는 인정되지 않는 반면에 균등론에서는 특허출원 후의 기술도 침해를 인정한다.²²⁴⁾

기능식 청구항(Means plus function claim)은 명세서상의 해당 실시예 및 그 균등물을 포함하는 것으로 해석한다. 만일 명세서에서 수단 청구항(means claim)에 대응하는 구성을 개시하지 못할 경우, 청구항 불명료로 판정하고 무효를 선언하여야 한다. 기능식 청구항에서 균등으로 입증되면, 그 결과로서 문언침해가 성립된다. 기능식 청구항에서 균등물이라 함은 실시예와 동일한 기능을 가지고 있으며 구성이 균등하여 교환 사용이 가능할 정도여야 한다. 균등론 하에서의 균등물은 function, way, 그리고 result가 각각 실질적으로 동일한 것을 요구하는 점에서 서로 다르다.²²⁵⁾

II. 판례의 입장

기능식 청구항과 관련된 가장 오래되고 널리 알려진 사건으로는 O' Reilly v. Morse 사건이다.²²⁶⁾ Morse는 “use of the motive power of the electric or ... for making or printing intelligible characters ... ” 라는 청구범위로 문자를 인쇄 혹은 표시하기 위해 전기를 사용하는 포괄적인 기능식 청구항을 사용하였으나, 대법원은

224) Al-Site Corp. v. VSI Int' l Inc., 174 F.3d 1308(Fed. Cir. 1999),
최승재, 전게서, p236

225) 정승복, 해외특허분쟁 가이드북, 세창출판사, 2010, p169

226) O' Reilly v. Morse, 56 U.S. (15 How.) 62 (1854).

Morse가 실제 발명한 전신 장치보다 청구항이 훨씬 광범위하다는 이유로 거절하였다.

1946년에 대법원은 결합 청구항(combination claim)에서 기능식 청구항의 사용을 금지하였다.²²⁷⁾ 대법원은 기능식 표현은 어떤 기능을 수행하는 데 있어서 생각할 수 있는 모든 방법을 포함함으로써 발명자가 발명을 한 것 이상의 권리인, 즉 이미 공중이 이용 가능한 발명에 대한 권리를 청구하게 될 것이라고 판단하였다.

몇 년 후에 미의회는 기능식 청구항의 유용성을 인정하여 기능적 수단으로 표현된 청구항을 허용하였다. 1952년 개정된 법률로서 출원인은 청구항의 수단과 기능이 결합된 한정에서 구성, 원료 혹은 동작을 기재하지 않아도 됨을 인정하였다. 이 개정 내용은 제 112조에 신설되었다.

Donaldson사건²²⁸⁾에서 연방항소법원은 기능식 청구항의 해석시 청구항에서 표현한 구조, 물질, 기타 그것에 균등물에 해당하는 것이 명세서에 나타난 경우로 제한하여 해석해야 함을 판시하였는데 이는 기능적 수단에 의해 표현된 청구항 수단에 부여할 수 있는 가장 넓은 합리적 해석은 특허법 제 112조 6항에 규정된 범위인 것임을 뜻한다.

III. 소결

앞서 살펴보았듯이 미국에서 기능식 청구항 해석은 발명의 상세한 설명에 기대되어 있는 구조, 재료, 행위 및 그와 균등한 것을 의미하

227) Halliburton Oil Well Cementing Co. v. Walker 329 U.S. 1(1946)

228) In re Donaldson Co., 16 F.3d 1189(Fed. Cir. 1994)

는 것으로 해석되어지는 것으로 규정되어 있으므로, 청구항의 문언적인 의미로 해석하여 청구항에서 기재된 기능을 수행하는 모든 구성을 포함하여 해석되는 것이 아니다. 이는 명세서에 의해서 제한적인 해석이 되어야 한다는 것이다. 균등물의 적용에 관하여 특허법 제 112조에서는 발명의 상세한 설명에 기재된 구성을 바탕으로 균등물을 판단하나 균등론에서는 청구항에서 기재된 구성과 비교한다. 기능식 청구항에 기재된 구조, 재료 또는 행위 및 그 균등물(equivalents)의 내용을 확정하는 과정은 일반적인 청구범위 해석원칙에 따르는바, 여기서 균등물은 발명의 상세한 설명에 기재된 구조, 재료 또는 행위와 구조적으로 균등하고(structurally equivalent), 동일한 기능(identical function)을 하는 것을 의미한다. 미국 연방항소법원이 특허법 제112조 제6항은 기능식 청구항의 해석이 문제되는 경우라면 그 적용시점이 특허청에 의한 출원 심사단계에서의 특허요건 판단시인지 법원에 의한 특허요건 및 권리범위 판단시인지 여부에 관계없이 동일하게 적용되어야한다고 판시²²⁹⁾하였다.²³⁰⁾

미국의 경우 기능식 청구항에 대한 규정이 있으며 그에 대한 판례가 다수 존재하므로 그 규정과 판례를 참고하면 기능적 청구항의 권리범위를 해석하고 구체화하는데 도움이 된다. 앞서 살펴본 판례들에서도 보면 기능식 청구항의 경우 명세서에 의해 제한된 권리범위를 갖는 것으로 판시되었다. 이는 추상적인 아이디어를 이용하여 발명을 인정받는 BM 특허라든지 물건의 발명이 아닌 방법의 발명에 기능식 청구항을 적용한 경우에 있어서 발명의 보호범위를 규정하는데 구체적인 가이드라인을 제공하여 준다고 볼 수 있다.

229) In re Donaldson Company, Inc., 16 F.3d 1189, 29 USPQ2d 1845(Fed. Cir. 1994); In re Dossel, 115F.3d 942, 42USPQ2d 1881(Fed. Cir. 1997), 정상조 · 박성수, 전계서, p1156, 각주 16

230) 정상조 · 박성수, 전계서, p1155-1156

제6장 결론

지금까지 특허청구범위 해석에 관한 기본 이론과 균등론 및 기능식 청구항에 대하여 우리나라 및 미국의 판례를 중심으로 살펴보았다. 일반적으로 청구항의 해석시에는 명세서의 상세한 설명을 참조하나 청구범위를 한정하지 않는다. 청구항 해석에 있어서 내적증거가 청구항의 범위를 분명하게 보여주는 경우는 내적증거가 청구항 해석에서 외적증거 보다 우선하는 위치에 있다.

균등론의 경우, 미국에서는 Graver Tank 사건 이후 많은 판례에서 균등론에 의한 특허청구범위 해석의 확장이 가능한 정도에 대해 판례법으로 발전되어 왔고 앞으로도 균등론에 의한 권리 범위의 확장과 권리 범위의 지나친 확대를 방지하기 위한 다양한 법적 제도가 제공될 것이다. 우리나라도 균등론에 대해서 다양한 판례의 축적으로 이론이 정립되어 있으므로, 앞으로도 법적 안정성을 높이는 방향으로 꾸준히 균등론의 법리는 발전되어 나갈 것으로 기대된다.

미국은 기능식 청구항의 해석에 있어서는 명세서의 상세한 설명에 기재된 구조, 물질 또는 작용 및 등가물에 해당하는 정도로 한정하여 해석되어야 한다는 것을 보편화된 개념으로 받아들이고 있으며 판례가 다수 있으므로 어느 정도 객관적인 판단 기준을 가지고 판단하는 것이 가능하다. 우리나라도 최근에 발명의 고도화에 따른 기능식 청구항의 필요성을 인식하여 기능식 청구항을 법적으로 인정하였고, 기능식 청구항에 대한 권리범위에 대한 규정을 정립하는데 있어서 미국의 판례들을 참고한다면 향후 구체적인 해석기준과 법적 안정성이 있는 보호범위에 대한 지침을 제시하는 데 도움이 될 것이며, 기능식 청구항과 일반 청구항의 청구범위 해석시의 차이

에 대한 이해를 높일 수 있을 것으로 기대된다.

특허청구범위 해석에 있어서 균등론과 기능식 청구항은 출원인 입장에서 보면 권리를 확대할 수 있는 중요한 방편이고, 미국과 같은 선진국은 그 이론을 정립하고 그에 맞는 법 규정과 다양한 판례를 통해 가이드 라인을 제시하였다고 볼 수 있는데 이는 국가의 법리의 발전뿐만 아니라 국가가 막대한 연구 개발을 통해 확보한 무형자산인 특허의 권리 보호에도 도움이 된다.

특허청구범위 분석에 관한 비교법적인 고찰은 청구항의 분석과 이해에 있어서 각국의 법제도와 판례의 성향을 검토할 수 있는 기회가 되고, 최근의 주요 선진국이 특허에 대한 법리나 절차를 통일화하는 경향을 고려한다면 국제적으로도 청구범위 해석에 있어서의 통일성을 제공할 수 있는 기회가 될 수 있을 것으로 본다. 특히 이러한 연구는 무형자산의 증가가 주요 산업국에서 두드러지고 이로 인한 국제특허분쟁이 심화가 되는 상황에서는 더욱 필요한 주요 과제라고 할 것이다.

기업의 입장에서는 연구개발 기술과 관련된 타인의 특허를 지속적으로 모니터링 하여 향후 문제가 될 특허들에 대해서는 정확하고 치밀한 특허청구범위를 분석후 회피설계를 하며 회피설계를 반영한 출원으로 경쟁사에 대해서는 크로스 라이선스 대응이 가능하도록 하며 후발업체에 대해서는 특허 장벽을 높일 수 있도록 하는 방안을 지속적으로 실시하여야 치열한 특허 경쟁에서 우위를 점할 수 있을 것이다.

특허 소송의 패소 시에 우려되는 로열티 지급과 수입금지 조치 등은 해당 기업의 존립에 대한 영향뿐만이 아니라 기업의 브랜드 가치 하락에도 영향을 주게 되므로 각국의 특허 제도와 소송 제도에 대한 이해에 대한 그 중요성은 더 이상 강조할 필요가 없다. 이러한 특허 소송에서 특허청구범위는 출원인이 권리를 주장하고자 하는 부분이 기재된 부분으로 특허권의 행사에 있어서 출발점이다. 일반적으로 특허권자와 침해자간의 권리범위 해석의 차이가 존재하므로 소송이 시작되고 나서는 장기화되는 경향이 있고, 해석상의 다툼이 치열하며 법정에서 이러한 권리범위의 해석의 결과는 중요하게 작용한다. 특허청구범위를 어떻게 작성하는가에 따라 권리범위의 폭이 결정되며, 그 권리의 유지에 관한 부분 또한 영향을 받게 되므로 특허청구범위의 작성과 그 해석은 출원인에게 있어서 가장 중요한 부분이다.

한국과 같이 미국의 수출 비중이 높은 나라의 경우 특허 소송이 활발하고 손해배상액이 높게 결정되는 미국에서의 소송을 피할 수 없는 상황이며 이와 같은 특허분쟁을 예방하기 위한 라이선스나 특허 매입을 위해 전략적이며 장기적인 계획을 가지고 대응하여야 한다. 특허 분쟁에 대비하여 우리 기업은 대기업뿐만 아니라 중소기업에서도 특허 전문 부서의 운영이 필요하며, 글로벌 IT 기업 간 특허 분쟁처럼 양사의 사운을 걸고 펼쳐지는 전 세계 주요 시장에서의 전면적인 분쟁의 양상에서도 승리할 수 있도록 특허 포트폴리오(portfolio) 구축을 위한 투자는 지속되어야 한다.

우리 기업도 해외 기업들처럼 수십억 달러의 투자를 통한 상대 회사의 특허권 확보를 하는 것과 NPE와 같이 적극적이고 전략적인 특허의 매입을 하는 것뿐만 아니라 경쟁 기업에 대한 우위전략으로 전략 특허의 출원도 필요한데, 이 과정에서 기본이 되는 것은 특허청구범위의 정확한 이해를 통한 특허 분석으로 전략 특허를 파악하

는 것과 포괄적이고 핵심적인 권리범위를 가진 특허 청구항 작성으로 핵심 특허를 확보하는 것이다. 기업의 규모가 작을수록 핵심특허의 확보는 기업의 미래 성장력을 배가시킬 수 있는 근원이 되고, 신생 기업인 경우에는 기업의 성장과정에서 강력한 무기가 될 수 있으며, 기업의 무형자산의 가치 평가의 경우에도 우월한 점을 내세울 수 있는 근거가 될 수 있다.

특허청구범위의 작성은 언어로서 표현되므로 그 분석에 있어서 객관적이고 합리적인 분석은 쉽지 않으므로, 특허 기능식 청구항이나 균등론과 관련된 청구항 해석시는 기존 판례의 심도 있는 분석을 참조한다면 특허청구범위 분석에 큰 도움이 된다. 본 논문에서 청구범위 해석의 기본적인 이론과 균등론 및 기능식 청구항까지 청구범위 분석에 대한 판례를 살펴보았지만 다양한 사건들을 모두 포함할 수 있는 가이드라인의 제시는 한계가 있다. 청구범위 해석에 관한 많은 이론과 과거 판례의 흐름을 신규 판례의 경향과 지속적으로 비교하고 검토하는 일은 앞으로도 우리에게 지속적으로 남은 과제라고 할 수 있다. 권리자로서의 특허청구범위 해석과 비침해와 무효를 주장하는 자로서의 특허청구범위 해석의 입장의 차이를 항상 염두에 두고 특허청구범위 분석을 한다면 균형점을 잃지 않는 분석을 가능하게 하고 발명의 범위를 확정할 수 없는 초원과 같은 상황에서도 위용(胃癰)을 찾을 수 있는 지름길이 될 것이며, 개인이나 기업이 특허청구범위 해석에 대한 정확한 판단을 할 수 있는 계기가 되어 향후 국가 경쟁력에도 도움이 될 것이다.

참 고 문 헌

1. 국내도서

- 김관식, 미국 특허법의 이해, 글누리, 2010
- 신홍섭, 신평특허판례, 세창출판사, 2009
- 전준형, 미국특허법, 세창출판사, 2011
- 조영선, 특허법 제3판, 박영사, 2011
- 정상조·박성수, 특허법 주해 I, 박영사, 2010
- 정상조·박준석, 지적재산권법 제2판, 홍문사, 2011
- 윤선희, 특허법 제4판, 법문사, 2010
- 이창훈·김인순, 미국특허청구 범위 작성과 해석, 한빛지적소유권센터, 2005
- 이해영, 미국특허법, 한빛지적소유권센터, 2010
- 정승복, 해외특허분쟁 가이드북, 세창출판사, 2010
- 지적재산소송실무, 특허법원 지적재산소송실무연구회, 박영사, 2010
- 최승재, 미국특허법, 법문사, 2011
- 특허판례연구, 한국특허법학회 편, 2009
- 竹田和彦, 특허의 지식, 제8판, 역자:김관식의 4, 에이제이디자인

기획, 2011

2. 국내논문

구대환·장형일, “특허청구범위 해석시 상세한 설명 등의 참조에 관한 고찰”, 서울법학 제18권 제2호

권영준, 특허권 남용의 법리와 그 관련 문제, 산업재산권 제36호

남석우, 균등침해시 '치환의 용이성' 판단시점, 지식재산 21, 2010

정차호, 미국특허소송에서의 청구항 해석:예측불가능한 게임, 지식재산연구 제3권제2호

유영일, 특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향, 저스티스 제34권제5호

이수완, 특허법원 10년간의 권리범위확인(특·실) 심판사건에 관한 판결의 통계적 분석, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 특허법원, 2008

조영선, 특허쟁송과 당업자의 기술수준, 저스티스 통권 제86호

3. 외국도서

Donald Chisum, Chisum on Patents, Matthew Bender, 2000

Donald Chisum, Elements of United States patent law, Second Edition, Tokyo 2000, Yushodo press co., Ltd

Martin J. Adelman, Randall R. Rader, Gordon P. Klancnik,

Patent LAW IN A NUTSHELL, Thomson/West, 2008

4. 외국논문

Gregory J. Gallagher, “Recent Development: The Federal Circuit and Claim Construction: Resolving the Conflict between the claims and the Written Description” , North Carolina journal of law & Technology volume 4, Issue 1: Fall 2002

Harold C. Wegner, The doctrine of Equivalents after Warner -Jenkinson, 1997, <http://apli.org/ftp/warner.pdf> (2012. 4. 19. 최후 접속)

Jonathon Taylor Reavill, Tipping the Balance:Hilton Davis and the Shape of Equity in the Doctrine of Equivalents, William and Mary Law Review, Volume 38, Issue 1, Article 16, 1996

Kristen Osenga, “Linguistics and patent claim construction” , Rutgers law journal, Vol. 38:61, 2006

Peter J. Stern, Timothy G. Doyle, “Trends and Developments Regarding Non-practicing Entities in the U.S.” , Chizai Kanri, Vol. 61, No. 4, pp. 445-54, 2011

5. 기타자료

한국특허청, 심사지침서, 2012

http://www.kipo.go.kr/kpo/user.tdf?a=user.html.HtmlApp&c=3075&catmenu=m02_03_03

USPTO, MPEP, Latest Revision July 2010

<http://www.uspto.gov/web/offices/pac/mpep/index.htm>

2011 Patent Litigation Study. *available at*

<http://www.pwc.com/us/en/forensic-services/publications/assets/2011-patent-litigation-study.pdf> (2012. 4. 19. 최후 접속)

WIPO IP FACTS AND FIGURES 2011,

http://www.wipo.int/ipstats/en/statistics/patents/pdf/wipo_pub_943_2011.pdf (2012. 4. 19. 최후 접속)

<https://www.patentfreedom.com/about-npes/litigations>

(2012. 4. 19. 최후 접속)

Abstract

A Study on Claim Interpretation

—Focused on the Korea and United States' precedents—

MyeongJo Seo

Department of Law, Graduate School

Seoul National University

The claim interpretation is the very important process to define the right scope of the patent invention.

Because this claim interpretation determine the right scope of the patent which is intangible property, the parties concerned launch a desperate offensive and defensive warfare during a dispute such as patent license negotiation or patent litigation.

We have to see carefully the law of foreign countries and Korea to set up the objective and rational basis.

There are two legal systems in the world. One is the common law system, another is civil law system. United States has a common law system, whereas Korea has a civil law system.

There have been many hundreds of patent litigations and

major claims particularly in the United State. Many precedents in the patent litigation were accumulated with the consequence that.

The claim interpretation is the point of origin and the core in the patent litigation. To see the related law and the precedents in United States and Korea would be meaningful and helpful to find the objective and rational basis in the claim interpretation by comparative method.

For instance, although the means-plus-functional claim is permitted by United States and Korea, the claim interpretation for the means-plus-functional claim is not same. To understand the difference is helpful to suggest the objective and rational basis for the desirable claim interpretation.

The study of claim interpretation from the common theory to the doctrine of equivalents and the means-plus-functional claims will diminish the range of understanding among the parties concerned in the course of patent prosecution, patent examination, patent litigation.

Keywords : Claim interpretation, Doctrine of equivalents,
Means plus function Claim

Student Number : 2010-23534