

特許權 侵害와 特許發明의 保護

特許의 同一性判斷에 관한 各國의 學說 및

(3) 出願記錄禁反言의 原則

(File Wrapper Estoppel)

均等論의 發展과 함께 美國의 最高法院은 오래전부터 크레임 文言의 適切한 解釋을 위해서는 先行技術과 아울러 特許를 위한 特許廳에서의 出願節次를 考慮 해야 하는 것을 認識해 왔다. 이 出願기록 禁反言의 原則은 美國 特許實務上 크레임解釋의 基本 原理로서 發展하여 왔다.

特許廳 審査官이 先行技術에 의해 原 크레임의 特許性을 認定하지 않고, 特許 出願人이 이에 對應하여 訂正 또는 取消에 의해 그의 크레임을 감축하였다면, 特許 出願人이나 그 特許의 讓受人은 뒤에가서 前에 拋棄한 크레임의 全 範圍를 解釋에 의하여 그의 權利範圍에 包含시킬 수 없다는 것이 出願記錄 禁反言의 原則이다. 審査官의 拒絶이 잘못된 경우 出願人에 대하여 認定되는 적절한 救濟方法은 審査官의 拒絶에 대하여 不服抗告 하는 것이다. 또한 出願記錄 禁反言의 原則은 特許無効로부터 벗어나기 위해 特許權者가 크레임의 範圍를 좁게 解釋하는 것을 防止하기 위해서도 適用된다. 그러나 出願記錄 禁反言의 原則의 適用은 解釋에 있어 융통성이 전혀없는 것은 아니다.

特許 所有者는 出願記錄禁反言의 原則이 있음에도 불구하고, 실질적으로 特許된 대로 特許請求範圍를 공정히 해석하여 權利를 主張할 수 있는 權限이 付與되어 있다. 파일래퍼 에스토펠에 관한 美國最高法院의 대표적 判例는 Exhibit

Supply Co. v. Ace Patent Corp. (1942) 事件이다.

이 사건에 있어서 原告의 特許는 目標物에 붙이 닿을 때 電流가 接續되도록 裝置된 핀볼 機械(Pin Ball Machine)를 위한 스위치에 관한 것이었다.

이 特許의 크레임 제4項은 3가지 基本要素, 즉, 테이블에 固定된 基部(A Standard Anchored In The Table), 코일 스프링(A Coil Spring), 테이블에 埋設된 導體(A Conductor Embedded In The Table)가 관련되어 있었다.

圖面은 테이블의 表面 위에 그 테두리(Flange)를 약간 내민 상태에서 테이블에 링세트(Ring Set) 모양으로 設置된 導體를 例示하고 있었다. 코일 스프링에 매달린 레그(Leg)는 테이블의 표면 근처 또는 그 아래에서 導體와 接續할 수 있도록 되어 있었다.

特許侵害 訴訟은 3가지 形態의 裝置가 관련되어 있었다. 導體의 形態나 配置裝置를 제외하면 모두 特許된 스위치와 類似하였다. 첫번째의 것은 테이블속에 埋設되어 스프링의 끝에 붙어 있는 링으로 둘러싸인 네일(Nail)로, 링모양으로 된 導體를 置換하고 있었다. 볼로 스프링을 때리면, 테이블 위의 한 지점에서 接續이 이루어졌다. 두번째, 세번째 것은 類似한 네일을 使用하였으나, 네일은 테이블 위에 붙어 있는 金屬版에 의해서 지탱되고 있었으며, 電線이 테이블 위에 있는 홀을 통하여 지나가고 있었다. 被告는 侵害를 피하기 위하여 어느 裝置도 “테이블에 埋設된 導體”를 使用하고 있지 않다고 主張하였다. 美國의 最高法院은 “出願記錄(File Wr-

範圍 (6)

判例 중심



張 舜 鎬
(辯護士·辨理士)

pper Estoppel)”과 特許廳에서의 出願節次の 審査經過를 調査하였다. 審査官은 審査過程中서 出願人이 最初에 出願한 크레임을 特許 不適格으로서 拒絶 하였다. 出願人은 새로운 크레임으로 訂正하여 出願하였다. 새로운 크레임에는 “테이블에 지탱되는(Carried By The Table)” 導體手段을 표현하고 있는 크레임 제7項이 포함되어 있었다.

審査官은 出願人의 裝置가 先行技術과 區別하기에 불충분하다는 이유로 크레임 第7項을 拒絶하고 出願人의 特徵的 裝置의 形態로 크레임 할 것을 指示 하였다. 出願人은 審査官이 提示한 文言을 拒絶하고, “테이블에 지탱된(Carried By The Table)”을 테이블에 埋設된(Embedded In The Table)”으로 크레임을 置換 修正하였다. 이것은 特許의 크레임 第4項으로 되었다. 法院은

첫번째 形態의 裝置는 侵害라고 判決하였다. 被告는 크레임이 위와 같은 形態의 裝置를 意味한다는 것 및 被告 裝置의 핀이 정확하게 테이블에 埋設되어 있지 않다는 事實을 들어 심하게 다루지 않았다. “埋設하다(Embed)”의 辭典的 定義나 特許 명세서와 도면에서는, “埋設된(Embedded)”이라는 表現이 오직 테이블의 상부와 하부의 表面 사이를 의미한다는 見解를 뒷받침 하는 事實을 發見할 수 없었다. “埋設된(Embedded)”이라는 文句를 부가하여 修正하였다는 것이 反對의 結論을 내게 하지는 않았다. 審査官은 테이블에까지 延長되는 핀 배열을 가진 裝置에 대한 출원인의 관심에 대하여 명시적으로 同意하고 있었다. (Donald S. Chisum 著 前揭

이달의 目次

- 第1章. 特許權 侵害의 成立
- 第2章. 特許의 同一性 判斷에 관한 各國의 學說 및 判例
- 第3章. 特許의 保護範圍
- 第4章. 特許侵害에 대한 對策
<고딕은 이번호, 명조는 지난 및 다음號>

書 P.18—16 參照).

법원은 “埋設된(Embedded)”이 表面의 상부나 하부에 導體가 돌출되어 있느냐의 與否를 불문하고 테이블에 단단하게 固定된 導體 手段은 어느 것이나 포함되는 것으로 解釋하였다.

한편 法院은 被訴된 裝置 中 두번째 세번째의 것은 侵害가 아니라고 判決하였다. 原告는 被告의 導體手段이 金屬版에 의해서 지탱되고 있기 때문에 정확하게 테이블에 埋設되어 있지는 않다고 是認하였다. 그러나 均等論의 適用을 主張하고 被告의 裝置는 原告 特許의 均等範圍에 屬한다고 主張 하였다. 한편, 被告는 被告의 裝置들이 테이블에 埋設된 導體 手段과 機械的으로는 동등하다는 事實을 認定하였다. 그러나 크레임의 명확화라는 美國 特許法上의 要求에 反對되는 均等論의 廢止를 主張하였다. 美國 法院은 特許 所有者가 拋棄한 對象物의 還收를 追求함에 있어서 均等論이 適用될 수 없다고 다음과 같이 判示하면서 均等論을 適用하여 判決하기를 拒絶하였다.

“크레임이 어떠한 制限의인 訂正없이 特許附與된 경우의 均等論의 適切한 範圍와 適用이 어떠한가에 상관없이 特許權者가 訂正時에 拋棄한 크레임을 還收하기 위하여 均等論에 의존해서는 않된다는 것이 오래전부터 美國 特許實務에서 確立되어 있다. 만일 特許權者가 처음부터 “테이블에 埋設된 導體手段”으로 크레임 하였다면 被訴된 裝置를 包含하는 均等物이 特許權者의 權利範圍에 屬하였을 것이나, 出願人이 先行技術에 基礎한 特許廳의 拒絶을 회피하기 위하여 「테이

블에 의해서 지탱되는」이라는 廣義의 크레임 대신에 위 文句를 訂正한 것이라면 問題는 매우 다르다. 크레임 제 7項이 처음의 形態대로 特許되었다면 코일 스프링을 보조적 수단으로 하는 導體手段은 모두 테이블에 의해서 지탱되는 것이기 때문에 原告의 크레임은 被訴된 裝置 전부를 意味했을 것이다. 그러나 처음의 크레임 文句를 크레임에서 削除하고 그것을 「테이블에 埋設된」으로 訂正함에 의해 出願인은 導體手段이 테이블에 의해서 지탱되고 있으면서 동시에 테이블에 埋設되어 있기도 한 것에 그의 크레임을 한정하였다. 訂正에 의해서 原告는 두 문구 사이의 相異點을 認識하고 強調하였으며, 그는 그 相異點에 해당되는 모든 것을 拋棄한다고 宣言한 것이다. 따라서 그가 포기한 最初의 크레임과 그 後의 크레임의 상이점은 중요한 것으로 간주되어야 한다. 그리고 이러한 경우의 訂正은 그러한 相異點을 拋棄하는 作用을 하기 때문에 訂正된 크레임의 文句는 그에 대해서는 엄격하게 解釋되어야 한다. 이러한 解釋의 엄격성은 크레임 解釋의 한 方法이기 때문에 심사관이 출원된 最初의 크레임을 拒絕하는 것이 正當하였느냐의 與否는 중요하지 않다. 크레임의 엄격한 解釋에 의해서 特許權者가 拋棄한 것을 테이블에 의해서 지탱되거나 테이블에 埋設되어 있지 않은 導體 均等論에 의해서 權利範圍에 包含시킬 수는 없다. 그리고 이 경우의 均等論은 拋棄되지 않고, 許諾된 크레임에 대한 충분한 利益을 發明者에게 確保시키기 위해서 作用할 뿐이다.

Exhibit Supply 事件에서 美國最高法院은 出願記錄 禁反言을 적용하여 訂正된 부분을 축소 해석하지는 않았다는 事實이 注目되어야 한다.

最高法院은 被訴된 첫번째의 裝置는 그것이 特許權者의 裝置와 다르다고 할지라도 크레임의 正當한 解釋範圍안에 있기 때문에 侵害라고 判定하였다. 그리하여 美國 특허법상의 출원기록 금반언은 均等론의 완전한 포기나 축소된 文字 대로의 解釋을 要求하지는 않는다. 오히려 Exhibit Supply 事件에서 보여준 美國法院의 意志는 特許를 축소된 크레임으로 解釋해서는 안되며,

特許出願에 대한 特許廳에서의 節次過程에서 拋棄한 광의의 크레임 範圍까지 均等의 領域을 擴張할 수 있도록 해야 한다는 것이었다.

나. 美國에서의 特許 侵害와 크레임 文句

侵害의 決定은 크레임 文句의 解釋과 解釋된 크레임을 被訴된 物이나 方法에 적용하는 것이다. 그러나 이러한 作業은 쉽지 않으며, 특히, 특허권자는 크레임 作成에 있어 스스로의 用語로 定義할 수 있는, 즉, 용어 창작을 할 수 있기 때문에 이 問題는 더욱 어렵다.

法院에 의해서 發展된 多數의 解釋規範은 特許制度를 가진 어느 國家에서나 解釋의 補助者로서 상당한 價値가 있다. 그러나, 이러한 規範이 全體로서의 特許書類나 特許廳에서의 節次記錄에 의해 크레임 文句를 注意 깊게 解釋하는 것을 代置할 수는 없다.

(1) 一般論

美國에 있어서는 두개의 下級法院의 判決이 크레임 文句의 解釋問題에 있어서 상당히 學究的인 價値를 갖는다.

下級法院에 의한 Autogiro 事件의 見解는 크레임 解釋의 一般的인 理論을 提供하고, 均等論과 出願記錄(節次過程歷史) 禁反言 原則을 같은 特許侵害의 根本原理를 提高하게 한다. 聯邦巡回法院에 의한 Matsushita 判決은 아주 最近의 判決로서 크레임 文句의 適用과 解釋에 있어서 豫測性和 一慣性을 維持하는데 대한 持續的인 어려움을 例證한다.

(가) Autogiro Co. of America 對 United States 事件

Autogiro Co. of America 對 United States 事件(1967)에서 抗訴法院은 美國政府에 대한 特許侵害訴訟에서 特許侵害에 대한 法院의 法이라고 할 만한 特許侵害의 一般論을 提供한다. 여기서는 특히, 特許侵害의 決定이 2段階의 過程—모든 關聯 特許文書의 探究에 의한 크레임 意味의 解釋과 被訴된 構造物과의 關係에 있어서

크레임의 解釋—이라는 事實이 注目되었다.

Autogiro의 事件의 判決 理由는 크레임의 解釋과 適用問題에 있어서 아주우수한 論考이기 때문에, 現代 特許侵害論의 理解에 큰 도움을 줄 것으로 생각된다. 아래에서 그 內容을 紹介한다.

“1. 特許 크레임은 發明의 簡潔하고 공식적인 定義를 提供한다. 크레임은 出願인이 그가 發明으로 간주하는 對象物을 明瞭하게 請求하고 특정하여 指摘하는 付番의 패라그라프이다. (特許法 第112條)

特許侵害가 存在하는 가를 識別하기 위하여 注目해야 할 것은 이 文言들이다. 法院은 特許權者가 記載한 것과 다른 것을 特許權者에게 주기 위하여 크레임을 擴大하거나 縮少할 수 없다. 政策의 또는 公正에 대한 尤혹이 아무리 크다하더라도 法院이 크레임을 再造해서는 안된다.

法院은 크레임의 文言에 의해서 制限을 받으나, 法院은 그 意味를 解釋하는데 있어, 크레임의 文言에 한정되지 않는다.

“法院은 종종 스스로 크레임 文言에 制限을 받아 왔다. 크레임이 明瞭하고 模糊하지 않은 경우 法院은 크레임의 內容을 決定함에 있어 그 文言을 넘지 않을 것이다. 法院은 또한, 크레임이 模糊하지 않다고 하더라도 그것이 곧 크레임 意味의 올바른 理解를 위해 調査되어야 할 資料를 制限하는 理由로 삼아서는 안된다.

“우리는 두가지 접근 方法이 모두 假說의 口를 理解한다. 크레임은 그 외관만으로는 명쾌하거나 명료하지 않다. 比較가 存在해야 한다. 크레임의 明瞭性은 어떤 思想을 그것이 傳達하고자 하는가 하는 觀點에 따라 결정된다. 아이디어를 안다는 것만으로는 얼마나 많은 그림자가 眞實을 가로막고 있는가를 決定할 수 없다.

말의 性質 그 자체로부터 明瞭하고 模糊하지 않은 크레임을 構成하게 되는 境遇는 드물다. 制定法의 解釋에서 Frankfurter 法官은 말의 不正確性에 대하여 다음과 같이 言及하였다.

「그들은 意味의 象徴이다. 그러나, 數學的 象徴과는 달리 文字化, 특히 복잡한 법령의 文字

化는 概略的인 정확성 內包할 뿐이다. 만일 個 個의 말들이 變更될 수 있는 變數들을 가진 不正確한 象徴이라면, 배열이 不變의 意味나 確實한 定義를 이룰 수는 없다. 正確性을 얻는데 대한 言語의 無能力은 制定法에서보다 特許 크레임에서 더 存在한다.……」

“問題는 크레임에서 보다 더 尖銳化하는 듯하다. 定義에 의한 法令은 文字化할 思想의 具體化이다. 言語化하는 能力은 法의 制定에 있어서 쉬운일이 아니기 때문에, 立法家들은 말의 技術을 發展시켜 왔으나, 發明家들은 同一하게 發展시키지 못하였다. 發明은 有形의 構造物이나 一聯의 圖面이 가장 重要한 存在 形式이다.

言語의 描寫는 一般的으로 特許法의 要求를 充足시키기 위하여 쓰여진 追想이다. 機械를 言語로 전환하는 데에는 만족스럽게 充足될 수 없는 의도하지 않은 思想의 겹을 생각해 두어야 한다.

特許權者에게 言語의 許可를 認定한다면, 크레임을 理解하는데 어려움이 增加한다. 옛것으로부터 새로운 말이나, 혼성어를 허용하는 것은 사람들에게 무엇이 장미인가를 不確實하게 할 뿐만 아니라, 장미가 장인지조차 不確實하게 한다.

크레임 解釋에 관한, 知覺이 있고 體系的인 接近의 必要性은 自明하다. 어떤 것이 사람이 그것을 意味하는 것으로 選擇하는 것을 意味한다는 이상한 나라의 엘리스의 思考는 읽기에는 재미는 있으나, 좋은 法은 아니다.

크레임은 特許出願의 發端을 둘러싼 環境과 特許書類의 다른 部分과의 關聯下에서 가장 잘 解釋된다. 모든 特許 書類를 使用하는 데 있어서 진부한 職業的인 句節에 構想力이 결여된 指摘에 의해 이들 創造物의 價値를 희생시켜서는 안된다. 특허법은 복잡한 크레임을 解決하는데 있어서의 解釋의 主要 規範들을 豊富히 가지고 있으나, 이것은 별로 有用한 가이드를 提供하지 못하는 것으로서, 그 價値도 적다. 이들 규범들은 오직 크레임 解釋問題에 混亂을 追加할 뿐이다. <계속>