

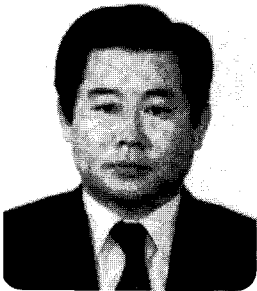
특허법원의 관할확대와 특허심판원의 위상(완)

〈전호에 이어 계속〉

6. 특허법원의 관할확대에 따른 문제점

지금과 같이 특허침해소송을 일반 민사법원에서 관할케 하는 것은 이상의 설명에서 알 수 있듯이 전문적인 기술분쟁에 대한 판단주체로서 법관의 사실판단 능력이 부족한 것이 결정적인 문제점을 알았고, 이 문제점을 보완하기 위한 제도적 장치인 감정제도 역시 그 구조적 한계성 때문에 그리고 특허 특허소송에서는 결정적으로 취약성이 드러나 제대로 된 감정을 할 수 없음을 알았다. 그리고 특허권리범위확인심판의 처리기간이 너무 장기화되어 실제 특허침해소송에서 도움받기에는 시간적인 격차가 커서 역시 문제점이 적지 않다. 따라서 현행과 같은 특허침해소송에 대한 관할로서는 특허권의 보호가 제대로 이루어질 수 없다고 본다.

특허침해사건에서 그 소송물의 공공성 내지 공익성 때문에 조속히 관할문제를 개정하지 않으면 앞으로 우리나라의 기술개발 내지는 산업발전에 까지 막대한 지장을 초래할 우려가 있다 하겠다. 따라서 하루 빨리 특허침해소송제도를 완비할 필요가 있다. 우리나라도 미국에서와 같이 모처럼 특허전문법원을 탄생시켰으니 지금이야말로 특허쟁송제도를 완비시킬 수 있는 절호의 기회라 생각되기 때문이다. 다만 그렇게 하는 데는 공감대 형성



서 정 현
〈특허심판원 심판장〉

목 차

1. 문제의 제기
2. 특허침해소송의 특수성
3. 법관의 사실판단능력
4. 법관의 사실판단능력을 보충해주는 제도의 문제점
5. 미국 특허전문법원의 교훈
6. 특허법원의 관할확대에 따른 문제점
7. 특허심판원과 특허법원의 관계설정
8. 특허심판원의 위상제고

〈고딕은 이번호, 명조는 지난호〉

에 상당한 시일이 소요될 것이므로 우선은 특허침해사건에 대한 제1심법원은 현행대로 관할을 그대로 두고 다만 항소심만을 특허법원의 전속관할로 하는 방안을 조속히 강구하여 관련법의 개정조치를 금년내 마무리 할 필요가 있다고 본다.

현재 특허를 잘 아는 기술심리관이 특허법원에 이미 파견되어 있기 때문에 전문기술분야에 대한 특허법원의 사실판단능력이 크게 제고되어 있고 앞으로 특허법원이 명실상부하게 특허전문법원으로서 일관된 기준에 의한 특허사건처리가 가능하다고 생각되기 때문이다.

다만, 차제에 몇 가지 보완조치가 아울러 강구되어야 할 것이다.

첫째, 특허청에서 파견되고 있는 기술심리관 인원수를 현재보다 더 증원하여 다양한 분야의 전공자를 추가로 확보하여 법원의 사실판단능력을 더욱 제고하여야 할 것이다.

둘째, 현재 특허심판원이 권리범위확인심판도 우선적으로 심판을 처리하여 6개월 이내로 단축토록 조치 중에 있기 때문에 앞으로 제1심법원이 특허침해사건을 심리함에 있어서는 반드시 심판결과를 참조토록 의무화 할 필요가 있다.

셋째, 특허침해사건보다 더 전문적이고 어려운 기술분야라 할 수 있는 “신지적재산권” 과 “산업저작권” 분야의 분쟁사건에 대하여도 차제에 특허법원의 전속관할로 정하여 21세기의 기술전쟁시대를 미리 대비하여야 할 것이다.

넷째, 특허침해소송을 특허법원의 관할로 변경하는데 따른 가장 큰 문제는 창설된지 얼마되지

않은 특허법원으로서의 또 다른 업무부담이 된다는 점이다. 특허법원의 업무부담 경감을 위하여 여러가지 조치를 강구할 수 있겠으나 필자가 제의하고 싶은 것은 특허법원과 특허심판원의 역할을 다시 재조정하여 양 국가기관은 서로 각자가 가지고 있는 특징과 장점을 잘 활용하여 분업적으로 역할분담을 다시 하게 되면 이 문제도 쉽게 해결될 것으로 생각된다

그런데 특허침해소송의 항소심만이라도 특허법원의 전속관할로 하는 관할확대문제와 관련하여 부수적으로 다음과 같은 사항들이 문제가 될 수 있다고 본다.

첫째, 특허침해소송에 대한 특허법원의 관할을 언제부터 확대시킬 것인가 하는 문제인데, 이것은 특허법원의 운영이 아직 일천한 터이므로 심결취소소송⁶⁾ 등을 다루는 과정에서 보다 많은 노하우를 축적한 이후에 확대하는 것이 바람직하다고 하는 견해가 주로 변호사 및 학계일부로부터 나오고 있다.

그러나 심결취소소송은 많은 경우 침해소송의 선결적 법률문제이고 지금부터 관련법규의 개정작업에 들어가더라도 빨라야 내년 3월이후에나 시행이 가능한 현실적 문제를 감안할 때 이들을 가급적 빠른시일내에 통합 관할하는 전향적 검토가 바람직하다고 생각한다.

둘째, 특허침해소송만 특허법원의 전속관할로 할 것인지 아니면 여타 특허침해행사사건이나 저작권 관련사건 등도 차제에 전속관할로 해야 할 것인지?

6) 특허법원은 특허심판원의 심결 또는 결정에 대하여 불복청구하는 경우 그 심결내용에 대한 당부를 재심사하여 그 청구가 이유가 있다고 인정되면 특허심판원의 원심결(또는 결정)을 취소하는 판결을 선고한다. 이를 “심결취소소송”이라 부르는데, 이것도 우리나라와 유사한 제도를 취하고 있는 일본에서 판결주문이 심결을 취소하는 형식임을 강조하여 그렇게 부르는데에서 비롯되었다. 용어 자체가 아주 생경하여 “특허소송”이라 부르자는 일부 의견도 있다.

이 문제와 관련하여 특히 문제가 될 수 있는 것은 신지적재산권과 산업저작권 관련소송인데 이에 대해서는 어떻게 할 것인지?

3년후면 어김없이 다가올 21세기『기술전쟁시대, 지적 재산권전쟁시대』가 될 것으로 예측되고 있고 특히 전문기술적인 지식이 필요한 분야이므로 특허법원의 전속관할로 해야 한다고 생각한다. 또한 지금 현재로서는 이러한 사건이 아직 발생되고 있지 않으나 멀지않아 반도체 등과 관련하여 사건화 될 가능성이 너무나도 많은 분야로 생각되기 때문에 보수적인 사법부 내에서의 법개정작업이 수월하지 않다는 점을 감안할 때 지금부터라도 거론하여 장래를 대비해야 할 필요가 있다.

그리고 특허침해행사사건, 부정경쟁방지법 관련 사건 및 저작권사건에 대한 관할확대문제도 특허법원측에서는 기본적인 시각이 매우 소극적인 것으로 보이긴 하나 이번에 검토대상에 포함시켜야 할 분야라고 하겠다.

셋째, 특허침해소송의 제1심관할을 어떻게 할 것인가? 현행대로 둘 것인지?

이것도 필요하다면 일본의 예)에서처럼 몇 개 법원으로 관할을 집중시킬 것인지가 쟁점이 될 수 있다.

이론상으로는 제1심사건도 수많은 법원에서 처리하기 보다는 당연히 몇 개 법원으로 관할을 집중시키는 것이 전문화를 추구한다는 견지에서 훨씬 더 바람직하다고 생각된다. 그러나 실제 사건 발생지역 분포를 살펴보면 대략 몇 개 법원으로

자연스럽게 한정되고 있어 현행대로 두어도 괜찮을 것이다. 다만 제1심법원의 관할을 현행대로 둘 경우에는 법관의 사실판단 능력을 보완해줄 수 있는 기술심리관제도를 확대하여 활용하는 방안을 강구하는 한편 특허심판원의 권리범위확인심판을 의무적으로 참조 반영토록하는 방안을 모색하는 쪽이 훨씬 더 현실정에 부합될 것이다.

넷째, 특허전문법원에서 특허침해사건을 전속관할로 할 경우 적극적인 권리범위확인심판을 침해소송과 병행하여 동시에 제기하게 되는 것이 보통이어서, 실질적으로 동일한 내용에 대하여 당사자로 하여금 이중적인 절차를 취하도록하는 부담을 주게 되는 결과가 되므로 권리범위확인심판제도를 폐지해야 한다는 주장이 제기되고 있다.

지금까지 권리범위확인심판은 과연 확인의 이익이 있는지에 대하여 논란이 많았고, 실무상으로도 특허침해소송에 대한 기속력이 문제되고 있어 확실히 검토되어야 할 사항이긴 하다. 그러나 특허법원측에서는 특허청의 강력한 반대로 인하여 특허법원의 관할확대에 지장이 있을까 우려하여 현재로서는 폐지의견에 대해 유보적인 입장을 견지하고 있는 것으로 보인다⁸⁾

앞으로 상당기간은 특허침해사건을 현행대로 제1심법원의 관할로 그대로 둘 것으로 예상되므로 이 경우 여전히 권리범위확인심판제도의 효용성은 존재하는 것이고 특허법원의 이중적인 업무처리문제도 병합심리하면 쉽게 해결될 것이다. 또한 민원인의 이중적인 부담문제는 상대적으로 소

7) 일본의 침해소송은 일반민사사건과 마찬가지로 일반민사법원의 관할로 되어있고 다만 최근에 일본 민사소송법 제6조를 개정하여 특허권, 실용신안권, 회로배치이용권 또는 프로그램의 저작물에 관한 저작권에 관한 소(금지청구, 손해배상청구, 부당이득반환청구, 신용회복조치청구등)에 대해서는 현행의 관할법원 외에 등경지방법원 또는 대판지방법원에서도 제기할 수 있도록 부가적 관할권을 인정하고 있다.

8) 최성준, 특허법원의 관할확대에 관하여, 공청회자료, P. 34

송비용 부담이 큰 특허침해소송까지 가지않고 특허심판원의 권리범위확인심판단계에서 간단히 끝날 수 있는 제도의 장점이 있기 때문에 크게 문제될 것이 없다 하겠다. 오히려 적정한 재판을 구현한다는 차원에서 그 활용책을 전향적으로 강구해보아야 할 것이다.

다섯째, 특허법원의 심리범위를 어떻게 할 것인지도 문제가 되겠는데, 이 문제는 특허심판원의 위상문제와 직결되는 문제이기 때문에 보다 상세히 검토키로 한다.

7. 특허법원과 특허심판의 관계설정

특허법원이 발족되면서 논란되어 온 것 중의 하나가 특허법원의 심리범위를 어떻게 할 것인가 하는 문제였다.

이것은 곧 특허심판원에서 내린 심결결과에 대하여 불복해서 특허법원에 심결을 취소해 줄 것을 청구하는 소송이 제기되면 특허법원은 특허심판원이 다루었던 주장이나 증거범위내에서만 심리판단할 것인지 아니면 특허심판원에서 다루지 않았던 새로운 주장이나 증거도 추가로 제출 받아서 심판결과의 시시비비를 철저히 심리판단해야 할 것인가 하는 문제인데 그 동안 여러가지로 논쟁이 된 바가 있었다.

이 문제는 이론적으로는 심결취소소송의 소송물(을 어떻게 파악할 것인가 하는 문제이기도 하면서 또한 특허심판원이 특허법원의 전심(前審)으로서의 지위를 가진다고 볼 것인가 하는 문제이기

도 하다. 또한 법률 정책적으로 볼 때 사법제도와 특허제도의 각 특수성과 그 한계 특히 특허법원과 특허심판원의 기능과 권한의 분배, 특허심판원의 심판수준 그리고 당사자의 권리구제측면 등과 관련하여 결정하여야 할 문제라 볼 수 있다.

이러한 심리범위의 문제는 의견상으로는 이와 같이 심결의 실체상 하자를 중심으로 한 공격방어방법의 제한 문제로서 논의되어 왔으나 이를 또 다른 측면에서 보면 특허법원의 심결취소소송이 특허법원의 속심(續審)인가 사후심(事後審)인가 하는 소위 속심논쟁(續審論爭)과도 관련이 되는 문제이다.

그런데 법률을 전공하지 않은 보통사람의 입장에서 이 와 같은 특허법원의 심리범위를 정하는 논쟁이 도대체 무엇을 어떻게 하지는 것인지 쉽게 머리에 떠오르지 않는 게 현실이다.

이것을 아주 쉽게 단적으로 표현해 본다면, 특허법원이 새로이 생겼는데 특허법원과 특허심판원의 관계를 어떻게 놓고 보아야 할 것인가 하는 문제이다.

특허심판원에서의 심판을 제대로 인정해주어서(사실상 제1심의 역할을 인정해서) 특허법원에서는 법률적 당부 위주로 재판해도 될 것인지 아니면 특허심판은 그저 참고사항으로 하고 처음부터 완전히 다시 재판을 해야 할 것인가 하는 문제이다.

결론적으로 이야기해서 지금 현재 특허법원은 심리범위에 제한을 두지 않고 특허심판원이 다루지 않았던 새로운 주장이나 증거를 당사자가 제출

9) 당사자를 소송의 주체라 함에 대하여 소송의 객체를 소송물(심판의 대상)이라고 하는데, 심결취소소송의 소송물을 특허요건의 존부 여부로 보는 입장(특허심판을 민사사건으로 파악하여 특허심판원을 실질적 사법기관 즉 특별법원으로 보는 견해)과 심결의 위법성 여부로 보는 입장(특허심판을 행정처분으로 보는 견해)에 따라 특허법원의 심리범위를 다르게 보고 있다.

하더라도 모든 일체의 하자에 대하여 모두 심리할 수 있도록 하였다.

그렇게 된데에는 나름대로의 이론적 근거¹⁰⁾가 있지만, 특허심판은 기본적으로 행정정에 의한 행정심판에 불과하고 이를 소송의 제1심으로 볼 수 없다는 논리이다. 특허법원은 제1심으로서 시심(始審)이기 때문에¹¹⁾ 특허법원에서 당사자로 하여금 원칙적으로 새로운 주장과 새로운 증거를 제출할 수 없도록 하는 것은 불합리하다는 이론이다. 따라서 당사자의 권리구제를 철저히 하기 위한 사법적 극주의를 실현하기 위해서라도 일반 행정소송에서와 같이 새로운 주장, 입증을 허용해야 한다는 것이다.

이렇게 됨으로써 한마디로 이야기해서 특허심판원의 위상은 과거 심판소-항고심판소-대법원의 심급체계에서의 대비해 볼 때 형편없이 추락해 버린 느낌이 든다. 왜냐하면 우리나라와 같은 심판전치주의 제도하¹²⁾에서는 특허심판원심결은 당연히 전심으로서 대접을 받아야 함에도 불구하고, 그렇지 못하고 다시 처음부터 새로이 재판을 한다 함은 소송의 신속 및 경제의 관점에서도 절차를 지연시키고 당사자에게 이중의 부담을 지우게 하는 결과가 되어 부당하다 할 것이다.¹³⁾ 또한 특허심

판원의 심결문에 어떠한 법적의의나 역할을 인정하지 않고 그저 심결문은 특허법원의 심리판단에의 참고자료에 불과할 뿐이라는 오해가 생기고 있다. 특허심판원에서 심결을 거친 사건만이 특허법원에서 심리대상으로 하고 있기 때문에 특허심판원에 통과의식을 거칠 것인가 아닌가가 여부만이 의미가 있을 뿐, 사건당사자 입장에서 볼 때 극단적으로 이야기해서 특허심판원에서의 승소패소는 크게 신경 쓸 일이 없다는 시중의 이야기를 흘러들어서는 안될 것이다.

요즘 그래서 그런지 실제 변리사들 사이에서도 특허심판원의 심결에 별로 신경을 쓰는 것 같지 않고 특허법원 쪽으로만 주의를 기울이고 있는 것 같다. 사실상 소위 무제한설적인 입장에 선 현재의 속심¹⁴⁾구조하에서는 특허심판원에 대한 충실한 소송자료의 제출을 미루게 되고 소송심리의 중점이 특허법원으로 이행될 뿐만 아니라, 특허법원에 소송자료의 반복제출로 소송기록이 산적되어 특허침해사건의 처리 부담이 이에 더하여질 때 상당한 소송지연과 경직을 초래할 가능성이 있다 하겠다.¹⁵⁾

이것은 국가 전체적인 역량을 총집결해서 현재와 같은 IMF난국을 헤쳐나가야 할 우리 입장에서

10) 일본에서는무제한설이라 하고 있다. 일본은 초기에는 무제한설의 입장이었으나, 그후 제한설의 입장을 따르고 있는데, 1976. 3. 10. 일본 최고 재판소의 대법정판결로서 20년 이상 논쟁의 결론을 내렸다. 그 이후 “특허심결 이유에서 판단된 주장과 증거에 한하여 법원이 심리할 수 있다.”는 견해가 일본의 통설이고 판례의 입장으로 유지되어오고 있다.

11) 법원조직법 제 28조의 4 제1호

12) 특허법 제186조 제5항에 의하여 특허심판은 필요적 전치절차로 하고 있다. 한편, 행정사건도 개정 법원조직에 의하여 이제는 행정심판을 거치지 아니하고 지방법원의 재판을 받을 수 있도록 임의적 전치절차로 변경하여 3심이 보장되어 있는점에 비추어보아, 특허심판은 필요적 전치절차로 되어 있을 뿐만 아니라, 2심체제(특허법원-대법원)로 되어 있는점에서 볼 때 특허심판원이 실질적으로 제1심 재판의 기능과 역할을 수행함을 전제로 하고 있다고 보아야 할 것이다. (성낙인, 특허쟁송제도 개선의 현황과 과제, 월간 지적재산, 1994. P. 22)

3) 손경한, 특허법원소송의 법적성격, 특허법원소송 1998. 3. P. 49

14) 논자에 따라서는 이를 복심(覆審)이라 하기도 한다. (손경한, 정대훈 등)

15) 정대훈, 특허소송의 제문제, P. 39

는 분명히 국력의 낭비로밖에 볼 수 없다.

8 특허심판원의 위상제고

- 특허법원과 특허심판원의 분업적 협력관계 강화

물론 특허심판원의 심판수준이 문제될 수 있겠지만 지금까지 상고사건에서의 파기율이 크게 문제될 것이 없었던 점에 비추어 특허심판원의 심판이 그 나름대로 근 반세기의 역사와 준수법적 절차로서 이루어져 왔던 점을 감안하지 않은 것은 자못 섭섭하다. 실제 심판의 필수적인 전치주의와 심급생략제한의 취지에 비추어 보아도 특허심판은 취소소송의 전심으로서 성격을 가지고 있다고 보아야 한다. 지금까지 앞에서 누누이 설명했듯이 전문기술적인 지식과 경험이 부족한 법원에 의한 특허쟁송에 관한 사실판단의 곤란성과 특허권의 공공적 성격을 살린다는 관점에서 볼 때 그리고 특허법원의 설립취지와 소송경제의 원칙을 실현하기 위해서라도 특허심판원의 심결은 심결취소소송의 전심으로서 역할을 사실상 충분히 하고 있다고 본다. 법률의 형식 논리적 이론만 가지고 특허심판의 전심으로서의 역할을 부인함은 재고되어야 할 것이다.

현재와 같은 심판전치주의하에서는 특허소송에 있어서 당사자는 적어도 사실인정문제에 관련하여서는 법원의 판단을 받기 전에 특허청 심판관의

판단을 받을 이익을 가지고 있는 것이고 따라서 심결에서 판단되지 아니한 특허요건을 법원에서 판단하는 것은 당사자의 전심경유(前審經由)의 이익(利益)을 빼앗는 결과가 된다 하겠다.¹⁶⁾

따라서 특허법원과 특허심판원의 관계를 속심 구조하에서 보지 말고 그렇다고 사후심¹⁷⁾으로 보는 것은 너무 성급한 판단이기 때문에 양자 절충적인 입장에서 볼 필요가 있다고 하겠다.

왜냐하면 속심으로 볼 경우에는 특허심판원의 존재 의의가 거의 목살된다고 할 수 있겠고 반대로 사후심으로 볼 경우에는 특허법원의 심리범위가 제한되어 사실상 특허심판원의 심결내용의 법률적 당부만을 재심사해야 되기 때문에 법원측의 시각에서 수용하기에는 아직 시기상조로 볼 수도 있을 것이기 때문이다.

소송당사자는 청구의 기초에 변경이 없는 한 심결절차에서 제출하지 않았던 새로운 주장과 입증을 할 수 있게 하되 다만 심판절차에서 주장하지 못하였던 데에 정당한 이유가 없는 한 새로운 주장을 할 수 없게 하고 새로운 증거도 실기한 공격 방어 방법¹⁸⁾에 해당하는 경우에는 소송절차에서 할 수 없게 하는 절충적인 입장¹⁹⁾에서 특허법원의 심리범위를 정함이 바람직하다고 생각된다.

그렇게 되어야만 소송당사자나 변리사도 특허심판단계에서부터 최선을 다해 자기의 주장과 증거를 제출하는 등 성의를 다할 수 있어 결과적으

16) 瀧川·一 特許訴訟手續論考, 信山社 1991. P. 141

17) 특허법원에의 소는 원처분(특허사정)이 아니라 심결에 대한 재심사 청구이므로 당사자가 특허심판에서 심리판단되지 아니한 새로운 주장 및 증거를 제출할 수 없고 법원도 특허심판에서 심리판단된 것에 한하여 사후적으로 그 심결의 당부만을 판단할 수 있을 뿐이라는 견해이다. 이 견해는 일본의 통설 및 판례의 입장이지만 이설에도 서로다른 3가지 입장이 혼재되어있다.

18) 당사자가 고의 또는 중대한 과실로 시기에 늦어서 제출한 공격방어 방법은 이로 인하여 소송의 완결을 지연시킬 것으로 인정될 때에는 법원은 직권 또는 상대방의 신청에 의하여 결정으로 각하 할 수 있고 또한 당사자의 공격방어의 취지가 명료하지 아니하여 법원이 석명하였음에도 이에 응하지 않거나 석명할 기일에 출석하지 아니할 때에도 마찬가지이다. (민사소송법 제138조)

19) 황한석, 특허심판취소소송의 심리범위, 법조 1997. 6. PP. 60~64

로 부실한 심판이 되지 않기 때문이다. 더 나아가서 특허심판원의 전문적 기술지식을 충분히 활용할 수 있고 그 장점과 특수성을 특허쟁송제도 범 위 내로 끌어들이 수 있을 것이다. 여기에 특허심판원에서 직권탐지주의와 직권조사를 강화하여 실제적 진실발견에 힘을 쓸 경우에 당사자의 권리 구제에도 만전을 기할 수 있으며 특허법원의 법률 적용단계 내지 종합판단단계에서 장점과 합치될 때 특허심판원과 특허법원의 심급별 역할분담이 제대로 될 수 있고 분업적 견지에서의 역할분담이 되어서 보다 완벽한 특허쟁송제도의 발전에 기여하게 될 것으로 생각된다. 그렇게될 때 비로소 효율적인 특허관리시스템이 작동될 수 있고, 이 길은 결국 기술개발을 통하여 국가경쟁력을 향상시킬 수 있는 지름길이 될 것이다.

따라서 필자의 소견으로서는 현재와 같은 비정

상적인 속심구조는 하루빨리 개선되어야 할 것으로 생각된다. 혹자는 이 문제에 대하여 궁극적으로 대법원의 판례를 통하여 우리실정에 맞는 심리범위의 기준이 확립되어야 할 것으로 본다면서 이 문제를 대법원의 판단에 미루고 있는데, 이러한 소극적인 태도는 매우 유감스러운 것으로 생각된다. 왜냐하면 이미 일본에서도 지루하리만치 오랜 세월을 두고 공방을 벌린 끝에 결론이 난 전례가 있고, 더구나 21세기를 지척에 앞둔 오늘의 우리현실이 그렇게 여유가 있다고는 생각지 않으며, 특히 우리를 둘러싼 IMF 등의 어려움이 너무 지난하여 “기술개발을 통한 국가경쟁력향상” 차원에서 긍정적인 제도개선은 더 이상 미룰 필요가 없다고 생각되고, 국가기관간의 분업적 협력이 그 어느때 보다도 중시되는 이때에 이를 저해하는 제도는 하루빨리 개선되어야 할 것으로 생각되기 때문이다.

〈34면에서 계속〉

(4) 만약 특허권자가 선행기술을 극복하기 위하여 관련부분을 포기하였다면, 그 해당 선행기술을 약간 변형한 것에 대해서도 포기한 것이다. 즉 특허권자가 선행기술로 인해 특허로 허여받을 수 없었던 부분을 보호받기 위하여 균등론을 주장할 수 없듯이 그 선행기술을 약간 변형한 것을 보호받기 위해서 균등론을 주장할 수는 없는 것이다.

(5) 특허권자는 자신이 모르고 있는 부분까지 포기할 수 없다. 특허권자가 선행기술을 극복하기 위하여 보정할 때, 그 당시 보정한 부분을 대체할

수 있다고 알려진 대안을 모두 포기하는 것을 의미하지는 않는다. 포기하는 부분 즉 출원금반언원칙이 적용될 수 있는 부분은 특허권자가 알고 있었던 기술 범주로 한정된다. 특허권자가 알고 있었던 기술 범위는 출원포대가 객관적으로 입증해 줄 것이다.

본 Litton Systems Inc. v. Honeyell, Inc 사건에서 CAFC의 판결에서 얻을 수 있는 몇가지 기준을 잘 고려하면, 한국기업은 미국법의 출원금반언원칙 관련 유용한 통찰력을 가질 수 있을 것이다.

발특9808