

# 보정내용은 출원금반언 원칙이 적용되어야 하는가, 균등론원칙이 적용되어야 하는가

본 내용은 Akin Gump 법률사무소에 근무하는 Alex Chartov 특허변호사가 98년 6월 미국연방항고 재판소(CAFC) 판결문을 요약 분석한 글을 번역한 것임.

특허권자는 특허출원과정에서 자신이 한 주장 및 보정한 사항에 의해 후에 자신이 특허권자로서 누릴 수 있는 균등론의 원칙에 제한을 받을 수 있는데, 본 판례는 보정한 내용에 대해 출원금반언원칙이 적용되어야 하는지, 또는 균등론 원칙이 적용되어야 하는지를 판단할 때, 유의한 몇가지 기준을 제시해 주고 있음.

- 저자: Alex Chartov
  - 1976년 Brandeis대학에서 물리학
  - 1980년 Duke대 법대 JD취득
  - 현 재 캘리포니아, 뉴욕, 워싱턴D.C.의 변호사 MIT 박사과정 수확중
- 번역: 양윤영
  - 1986년 삼성전자 입사
  - 1991년 방송대 영문학
  - 1997년 한국외국어대학교 통역대학원 순차통역 과정(1년) 수료
  - 현 재 삼성전자 법무팀 상무담당

## I. 서 두

어떤 제품이나 방법이 특허받은 발명과 동일하지 않더라도 그것이 특허받은 발명과 어느 정도의 동일성을 가지고 있다면 균등론에 의하여 침해가 성립된다. 균등론이라는 것은 특허발명의 근본적인 기능은 유지하면서 발명실시에는 중요하지 않은 세부 사항만을 약간 변경함으로써 특허침해 책임을 회피하는 것을 막기 위하여 마련된 것이다. 그러나, 특허권자는 항상 이 균등론 원칙을 적용받을 수 있는 것은 아니다.

소송 진행중에 특허권자는 자신이 특허출원과정 "에서 포기한 내용에 대해서는 출원금반언원칙으로 인해 균등론을 적용받을 수 없다. 즉 특허권자는 특허출원 과정에서 자신이 한 주장 및 보정한 사항에 의해, 후에 자신이 특허권자로서 누릴 수 있는 균등론의 원칙에 제한을 받을 수 있다. 출원금반언하에서 균등론원칙을 적용 제한할 것인가 여부를 판단하기 위해서는, 특허권자가 청구항을 수정 또는 변경시 특정내용에 대해 포기한 사실이 있었는 지가 반드시 검토되어야 한다.

균등론원칙과 출원금반언원칙간에는 몇가지 의

### 목 차

- I. 서두
- II. 심 및 항소
- III. 환송(The remand)
  - 1. 출원포대
  - 2. 특허성과 관련된 보정이었는가?
  - 3. 특허권자는 어떤 부분을 포기하였는가?
  - 4. 피제소된 방법과 특허권 방법간의 유사성
- IV. 결론

(이번호에 전제)

1) 본고에서 말하는 출원진행(Prosecution)이라는 말은 특허가 출원되고 획득되는 과정을 일컫는다. 또한 출원포대(Prosecution history)는 출원과정에서 출원인과 미국특허청간에 이루어진 모든 시건 기록을 얘기한다.

문점이 있다. 예를 들면, 어떠한 상황에서 특허클레임을 보정하였을 때 출원금반언원칙이 적용될 것인가? 만약 출원금반언원칙이 적용된다면, 해당 특허의 특허권자는 보정된 클레임에 대해서는 균등원칙을 전혀 적용받을 수 없는 것인가? 만약 그 특허권자가 균등원칙을 적용받을 수 있다면, 어느 정도나 균등원칙을 적용받을 수 있을 것인가?

이러한 몇가지 사안이 최근 미국연방항고재판소(CAFC<sup>2)</sup>) *Litton System v. Honeywell Inc.*<sup>3)</sup> 판결에서 다뤄졌다. 이하에 이 *Litton* 사건을 상세히 다뤄 보겠다.

특허권자가 및 침해주장시, 균등원칙하에서 출원금반언원칙이 과연 적용될 수 있는지 또한 그렇다면 어느정도 적용가능할지 평가할 때 한국기업이 고려해야할 몇가지 가이드라인을 제시하고자 한다.

## II. 1심 및 항소

*Litton* 사건에서 문제가된 특허<sup>4)</sup>는 기판(Substrate)을 몇가지 물질막으로 코팅하는 방법과 관련된 것이다. 이 발명은 카프만식이온파(Kaufman type ion beam)를 이용하여 기판(Substrate) 위에 물질을 축적하는 것이다. 그러나

Honeywell이 사용한 방식은 역시 이온파를 사용하긴 하였지만 카프만식 이온파는 아니었다.

1심에서, 배심원들은 특허권자에게 유리한 심결을 하였지만, 재판정은 피제소자에게 법률심(Motion for JMOL: Judgement as a Matter Of law)을 허용하였다. 1심 법률심에서 재판정은 (1) 제소가 된 제조방법중 첫번째 것은 문언침해를 하지 않았지만, 배심원들은 “균등원칙”에 의거 침해를 심결하였고, (2) 제소된 방법중 두번째 것은 문언상으로는 균등원칙에서나 모두 침해하지 않았다고 하였다. 이에 특허권자는 항소하였다.

항소심에서 CAFC는 법률심(JMOL)을 허용한 1심의 판결을 반복하였다. CAFC는 여러가지 증거를 볼때, 피제소자가 사용한 방법이 특허<sup>5)</sup>를 침해한다고 판결하였다. CAFC판결후 Honeywell은 대법원에 서류이송명령(certiorari)를 구하였다. 이에 대법원은 피제소자 Honeywell의 청원을 받아들였다. 대법원은 CAFC의 판결을 무효로 하며, CAFC는 본 사건을 *Waner-Jenkinson v. Hilton Davis Chemical Co.* 대법원 판결<sup>6)</sup>에 의거 좀더 검토하라고 CAFC로 사건을 되돌려 보냈다.

## III. 환송(The remand)

먼저, CAFC는 문언침해문제부터 재심하였다.

2) 연방항고재판소의 재판결과는 미국내 모든 특허분쟁에 효력을 미친다고 법으로 규정 되어 있다. 28U.S.C. § 1295(a). 따라서 연방항고재판소(The U.S. Court of Appeals for the Federal Circuit, Federal Circuit, Fed. Cir. 또는 CAFC라고도 함)는 일반적으로 특허법과 관련된 문제에 있어서는 가장 중요한 법원으로 여겨지고 있다.

3) 46 USPQ2d 1321(Fed. Cir. 1998)

4) 본 U.S. Patent No. Re. 32,849

5) *Litton Systems, Inc. v. Honeywell, Inc.*, 87 F.3d 1559, 39 USPQ2d 1321(Fed. Cir. 1996)

6) 117 S. Ct. 1040(1997). *Honeywell, Inc. v. Litton Sys., Inc.*, 117 S. Ct. 1240(1997) 참조

CAFC는 청구항에 사용한 용어 “카프만식 이온파”를 음극 이온파라고 정의를 내리고 제소된 두 가지 제조법중 어느것도 음극이온파를 사용하지 않았다고 하였다. 따라서 CAFC는 제소된 방법이 모두 문언침해를 하지 않았다는 법률심(JMOL) 결정을 재확인하였다.

다음에 CAFC는 균등론원칙에서 침해문제를 심결하였다. 특허권자는 Honeywell이 사용한 이온파 방식이 자신의 카프만식 이온파 방식과 동일하다고 주장하였다. 그러나, Honeywell은 자사의 이온파 방식은 Litton사의 것과 동일하지 않으며, 출원과정에서 특허권자가 보정한 사항 및 특허권자가 인정 한 몇가지 사실들로 볼 때, 특허권자는 출원금반언원칙에 의거 카프만식 이온파 방식과 균등한 것에 대해서 주장할 수 없다고 반박하였다.

특허권자가 특허권을 획득하기 위하여 “카프만식(kaufman type)”이라는 한정어를 보정시에 추가함으로써, 특허권자는 출원금반언에 의거, 자동적으로 “카프만식”과 균등한 것에 대한 보호를 주장할 수 없게 되었다고 피제소자인 Honeywell사는 좀더 구체적인 이유를 들어 주장하였다. 달리말하자면, 피제소자의 입장에서는 특허성과 관련된 사유로 클레임용어를 보정하였다면 그때 보정된 클레임용어는 어떠한 균등물(방법)도 허용되어서는 안된다는 것이다.

CAFC는 “보정은 곧 균등물 주장불가”라는 논리를 강하게 부정하였다. CAFC는 선행기술을 극복하기 위하여 출원과정에서 클레임을 한정할 경우, 그 한정된 클레임의 문언적 범위를 넘어서는 다른 모든 클레임까지 포기하는 것은 아니라고 판결하였다. 출원금반언원칙은 특허권자가 출원과정에서 실제적으로 포기한 부분을 재주장하는 것을 방지하기 위한 것이라고 하였다.

CAFC는 출원금반언원칙은 클레임 보정이 어떤 이유로 행해졌는 지에 따라 적용되어야 한다고 하였다. 예를 들면, 어떤 클레임이 선행기술을 극복하기 위하여 보정되었을 경우, 출원금반언원칙에 의거 특허권자는 특허권을 획득하기 위하여 포기했던 부분을 재주장할 수 없다고 하였다. 그러나, 만약 어떤 클레임이 다른 이유로 보정되었다면, 균등론원칙항서 침해문제를 적용할 수 있다고 하였다. 즉, 출원과정에서 어떤 클레임을 보정하였고 해서 반드시 출원금반언원칙이 적용되는 것이 아니라는 것이다.

그러나, 출원과정에서 보정을 한 경우 다음 몇가지를 가정할 수 있다. 출원중에 클레임 범위가 좁아졌다면, 특허권자가 특허를 획득하기 위하여, 즉 특허성과 관련된 이유로 클레임을 좁혔다는 가정이 가능하다. 만약 특허권자가 특허성 이외 다른 이유를 입증하지 못할 경우 출원금반언원칙이 적용될 수 있다는 것을 의미한다.

비록 선행기술을 극복하기 위하여 보정이 이루어진 경우라 할지라도 특허권자는 보정한 클레임의 용어까지 제한을 받을 필요는 없다. 선행기술로 인한 거절에 대한 보정을 한 경우, 다양하게 해석될 수 있다.

CAFC는 특허성이 아닌 다른 사유로 보정이 이루어진 경우라도 때에 따라서는 출원금반언원칙이 적용될 수 있다고 하였다. 특허권자가 특허성과는 관련이 없기는 하지만, 문제가 된 부분을 분명히 포기한 경우 균등론원칙을 적용하여, 그 포기했던 부분을 재주장할 수는 없다. 다시말하면, 출원과정에서 보정된 사항으로 보아 문제가 된 부분을 포기한 사실이 명백하다면, 특허권자는 균등론원칙상 포기한 부분을 재주장하는 것이 불가능하다는 것이다. 다른 사람들이 확실히 그 부분을 포기했

다고 생각할 정도로 특허권자가 명백하게 포기한 경우, 비록 보정사항이 선행기술을 극복하기 위해서 반드시 필요한 것은 아니었다라고도, 출원금반언 원칙은 적용될 것이다.

## 1. 출원포대

출원금반언원칙을 논한뒤에 CAFC는 Litton사건에서 문제가 되 특허의 출원포대를 검토하였다. 출원포대에 의하면, 최초 출원시 특허출원서에는 “카프만식 이온파”라고 되어있지 않고 단순히 “이온파”라고 되어 있었다. 이 최초 클레임은 특허법 103조에 의거 거절되었다.

출원심사과정에서 출원인은 자료제출의무 (Information Disclosure Statement)에 따라 82건의 인용자료를 제출하였다. 출원인은 각각의 인용자료가 자신의 발명청구항과의 다른 점을 제시하였다.

심사관은 103조에 의거 최종 거절을 내렸다. 심사관은 특허권자가 이온파의 종류를 한정시키지 않은 점을 지적하였다. 이에 특허권자는 심사관이 듀오플라스마트론(duoplasmatron)이온파를 포함하여 자신의 클레임을 너무 광범위하게 해석하였고 주장하면서, 자신의 클레임은 카프만식 이온파에만 관련된 것이라고 하였다. 또한 특허권자는 카프만식 이온파에 의하여 산출된 예기치 못한 결과를 보여주는 3가지 종류의 확인서를 제출하였다.

심사관은 클레임이 카프만식이온파에만 국한시킨다는 보정조건으로 출원을 허여하였다.

특허권자는 “이온파”라는 구절을 “카프만식 이온파에 의하여 추출된 또는 카프만식 이온파에 의해 추출된 이온파”로 보정하였다. 또한 출원인은

이러한 클레임 보정이 35USC 112조 2절에 의한 거절을 극복하기 위한 것임을 분명히 하였다.

이에 심사관은 상기 보정된 클레임을 허여하였다.

## 2. 특허성과 관련된 보정이었는가?

출원포대를 검토한 후에 CAFC는 “카프만식” 보정은 특허성과 관련이 있다고 하였다.

특허권자는 “카프만식”이라고 한 보정은 103조 (obviousness)명백성부족으로 인한 거절에 대한 극복이 된 후 이루어진 보정이라고 하였다. 즉 “카프만식”이라고 보정한 것은 35USC 112조 2절의 ‘특허권자가 무엇을 발명으로 주장하고 있는지를 보여주지 못한 것’에 대한 거절 대응이었다고 주장하였다.

CAFC는 본 특허가 일반적으로 선행기술과는 관련이 없는 112조에 의거, 막연하고 실현불가능한 것에 대한 거절 보정임을 인정하였다. 그러나, CAFC는 특허권자가 무엇을 발명이라고 주장하고 있는지 분명하지 않았기 때문에 내린 거절은 통상 출원심사과정에서 특허권자의 입장이 명백했을 때만 이루어지는 것이라고 하였다. 즉, 그러한 거절은, 거의 대부분, 해당 발명이 이미 다른 이유로 거절된 이후에 발생하는 것이며, 따라서, CAFC는 103조에 의한 거절(명백성 부족으로 인한 거절)이 112조에 의한 거절(특허권자가 무엇을 발명이라고 주장하고 있는지 설명하지 못했다고 한 거절)보다 먼저 발생한 사실을 간과할 수 없다고 하였다.

CAFC는 만약 특허권자가 특허성을 획득하기 위해서 범위를 좁게한 보정사항과 보조를 맞추어 클레임범위를 제한하지 않았다면, 당시 심사관이

103조(명백성)를 근거로 특허를 다시 거절하였을 것이라고 결론지었다. 이런 맥락에서 볼 때, CAFC는 112조에 의거한 거절도 이전의 선행기술로 인한 거절 즉 103조에 의한 거절요건(명백성부족)을 내포하고 있음을 발견하였다. 따라서 CAFC는 “카프만식”이라고 보정한 것은 특허성과 관련된 보정이라고 결론지었다. 따라서 본 “카프만식 이온파” 구절에 출원금반언원칙이 적용되어야 한다고 하였다.

### 3. 특허권자는 어떤 부분을 포기하였는가?

CAFC가 두번째로 고려한 것은 특허권자가 “카프만식 이온파”라고 부정할 때 특허권자에 의해 포기된 부분의 실제적인 범위가 어느정도인가 하는 부분이다. CAFC에 따르면 문제가 된 부분이 포기되었는가 여부를 결정할 때에 통상의 기술을 가진자가 객관적으로 출원포대를 읽고 특허권자가 (보정에 의해서건, 주장에 의해서건 또는 보정 및 주장에 의한 것든지간에) 문제가된 부분을 포기하였다고 보는가 여부에 따라 판단된다고 하였다.

CAFC는 선행기술에 비추어 특허가 될 수 없는 것 또는 선행기술의 단순 변형한 것의 균등물에 대해 특허권자는 재주장할 수 없다고 하였다. 즉, 만약 특허권자가 선행기술이 인용되어 거절된 사항에 대해 첫번째 제한을 두번째 제한으로 대체하는 방식으로 보정하였을 경우 특허권자는 나중에 첫번째 제한이 두번째 제한과 동일하다고 주장할 수 없다고 하였다. 따라서 출원금반언원칙에 의거 특허권자는 출원과정에서 거절된 부분을 완벽하게 다시 주장할 수 없으며, 여러가지 여건에 따라 달

라지겠지만, 어떤 특허는 보정을 하게 되면 특허권자의 청구항의 문언범위를 제한할 수도 있다고 하였다.

CAFC는 만약 특허권자가 주장하는 바가 명백하게 특정부분을 포기하는 것이라면, 그러한 주장을 함으로써, 그 특정부분에 대한 권리를 회복할 수 없다고 하였다. 더구나, 출원과정에서 거절에 대응하기 위해서 만들어진 주장이든, 심사관이 선행기술을 인용하였는지 여부에 관계없이, 특허권자가 한 주장은(IDS 형태로 한 주장을 포함하여) 금반언원칙의 기본요소를 형성하는 것이다. 달리 말하자면 선행기술이 인용되었다면 비록 거절사유로써 그 선행기술이 직접적으로 인용되지 않았을 경우에도 출원금반언원칙이 적용된다는 것이다. Litton사의 경우 출원심사과정에서 103조에 의거, 듀오플라즈마트론 이온파를 게시하고 있는 클레임 거절시 선행기술이 인용되었다. 특허권자가 자신의 클레임용어를 “이온파”에서 “카프만식 이온파”로 범위를 좁힌 것은 이러한 거절에 대응한 것이었다. 따라서 출원포대에는 “카프만식 이온파”라고 보정한 것의 균등 범위에서 듀오플라즈마트론 소스를 배제하였다.

Hoenywell이 사용한 이온파가 균등범위에서 벗어나는 것으로 출원포대에 기록되어졌다면 문제는 더욱 복잡해진다. 심사관이 본 발명을 거절할 때 인용자료들에 Honeywell이 사용한 이온파는 게시되어있지 않았고, 또한 특허권자는 Honeywell이 사용한 이온파를 극복하기 위하여 클레임을 보정하지 않았다. 그러나 CAFC는 이러한 사실만으로 금반언원칙 적용을 모면할 수 없다는 사실에 주목하였다.

특허권자가 보정자료로 제출한 몇가지 인용자료를 보면 피제소자가 사용한 이온파와 비슷한 이온

파가 게시되어 있다. CAFC는 특허권자가 심사과정에서 이 인용자료들을 계속해서 언급한 점과 또 이 인용자료들을 분리하여 자신의 클레임은 단지 카프만식 이온파만을 포함한다는 사실을 계속해서 주장했다는 점을 주목하였다. 특허권자는 카프만식 이온파로부터 얻을 수 있는 의외의 결과를 보여주는 선서서를 제출함으로써 특허성을 보여주었다. 본 발명이 다른 인용자료들의 발명과 다르다는 점을 확인시키기 위해서, 특허권자는 심사관의 거절에 대응하여 클레임을 보정하였던 것이다.

CAFC는 (1) 특허권자가 자신의 클레임이 단지 카프만식 이온파만을 포함한다는 주장을 한 점 (2) 특허권자가 다른 인용발명과는 자신의 발명이 다르다는 점을 표명한 몇개의 선서서를 제출하였다는 점 (3) 특허권자의 클레임을 보정한 점 등 3가지를 들어 인용발명들에 게시된 모든 종류의 이온파를 특허권자는 포기한 것이라고 판단하였다.

CAFC는 단순히 인용자료를 심사관에게 제출하였다고 해서 출원금반언원칙이 항상 적용되는 것은 아니라고 하였다. 그러나, Litton사 특허의 출원포대에서 나타난 사실을 바탕으로 CAFC는 Litton사가 카프만식 이온파와 심사관에게 제출했던 인용자료에 게시된 모든 종류의 이온파간 균등론을 주장할 수 없다고 결론지었다.

#### 4. 피제소된 방법과 특허된 방법간의 유사성

CAFC는 1심 재판에서 원고가 사용한 이온파와 피제소자 즉 Honeywell이 사용한 이온파간의 상관성을 간과했다는 점에 주목했다. 좀더 구체적으로 얘기한다면, 1심에서는 Honeywell이 사용한 이온파

가 원고가 사용한 이온파를 약간 변형시킨것인지 여부를 확인하지 않았다는 것이다. 만약 Honeywell사가 사용한 이온파가 원고가 사용한 이온파를 약간 변형한 것이라면, 심사시에 원고가 포기했던 부분에 Honeywell사가 사용한 이온파는 포함되지 않는다. 반면에, Honeywell사가 사용한 이온파가 심사관에게 제출했던 이온파를 조금 변형시킨 것이 아니라면, 특허권자는 심사관에게 포기하겠다고 한 부분에 Honeywell사가 사용한 이온파부분은 포함되지 않는다.

1심 재판에서는 이러한 부분을 다루지 않았기 때문에, CAFC는 본 발명에 출원금반언원칙에 적용해야 하는지 여부를 결정할 수 없었다. 따라서 CAFC는 사건을 1심으로 환송시키어, Honeywell이 사용한 이온파가 심사관에게 제출되었던 이온파를 약간 변형시킨 것인지를 판단할 것을 명하였다. CAFC는 만약 1심에서 약간 변경한 것이라고 판단되면, Honeywell사가 사용한 이온파는 균등론상 침해되지 않는다고 판단해야 한다고 하였다. 만약 조금 변형시킨 것이 아니라면, 1심은 균등론원칙 하에서 침해문제를 판단해야 한다고 하였다.

Honeywell사는 자사의 이온파 변경정도에 상관없이 자사가 이겨야 한다고 주장하였다. 특허권자가 “카프만식”이라고 보정할 당시 통상의 지식을 지닌자라면 자사가 사용한 이온파가 특허권자의 카프만식 이온파를 대체가능하다는 사실을 알 수 있었기 때문에 특허권자에게 출원금반언원칙이 적용되어야 한다고 주장하였다.

또한 특허권자가 한 보정 및 출원심사과정에서 주장한 바에 따르면, 보정당시 이미 알려져 있던 “카프만식”과 균등되는 모든 것을 포기한 사실을 보여주고 있다고 하였다.

이러한 주장을 뒷받침하기 위하여 피제소자

Honeywell사는 재판서 제출되었던 여러자료들중에서 특허권자가 “카프만식”이라고 보정할 당시 자사가 사용한 이온파는 이미 업계기술자에게 알려져 있었다는 사실을 입증할 수 있는 것들을 추출하여 제출하였다. 그러나, Honeywell사는 Litton특허의 출원포대에서 “카프만식”이라고 보정할 당시에 통상의 지식을 가진자에게 자사가 사용한 이온파가 알려져 있었다는 사실을 입증할만한 사실을 찾을 수 없었다.

CAFC는 출원금반언원칙에 어긋난다는 이유로 Honeywell사의 주장을 기각하였다. CAFC는 특허권자가 자신이 모르는 부분을 포기할 수는 없다고 하였다. Honeywell사는 업계기술자가 알고 있는 부분은 특허권자도 알고 있다고 간주하고, 그러한 지식을 모두 포기한 것으로 보아야 한다고 주장했지만, CAFC는 특허권자가 선행기술을 극복하기 위하여 클레임을 보정할 때, 특허권자가 보정당시 알려진 보정된 클레임을 대체할 수 있는 모든 범주를 포기하는 것을 의미하는 것은 아니라고 판시하였다. 출원포대는 특허권자가 해당기술에 대해 실제 어느 정도 알고 있었는지를 보여주는 객관적 증거이며, 출원금반언원칙은 출원포대 내용에 의해서만 적용되어야 한다고 판결하였다.

따라서 CAFC는 법률심(JMOL) 허여를 무효화하고, 사건을 1심으로 되돌려 보내, Honeywell이 사용한 이온파가 심사관에게 제출했던 이온파를 조금 변경시킨 것인지 여부를 재심하도록 하였다.<sup>7)</sup>

## IV. 결 언

미국특허권리를 최대한 보호받고 싶은 한국기업들 및 균등론으로 인해 특허침해 위험을 줄이고 싶은 한국기업들은 다음 몇가지 기준을 고려하면서 본 Litton 사건을 연구해 볼 것을 권하고 싶다.

(1) 선행기술을 극복하기 위하여 클레임을 보정한다고 해서 보정된 클레임의 문언적 범위를 넘어서까지 보정한 부분과 관련된 사항을 모두 포기한다는 것을 의미하지는 않는다. 출원금반언원칙이 적용되는 범위는 어떤 사유로 보정이 이루어졌느냐에 따라 매우 다를 수 있다.

(2) USC. 112조 2항에 의한 거절 즉, 출원인이 출원한 발명이 무엇인지 제대로 클레임을 작성하지 못한 경우에 이루어진 보정은 특허성과 관련된 것이기 때문에 출원금반언원칙이 적용될 수도 있다.

(3) 특허권자가 관련부분을 (a) 클레임보정시, (b) 심사관면담시 (c) 어느 특정 선행기술이 인용된 후 그에 대응하기 위하여, 또는 (d) 자료제출의무(IDS)에 의해 제출된 자료에 의해서든 간에, 관련부분을 포기한 사실이 명백하다면 출원금반언원칙이 적용된다. 해당발명 거절 근거로써 전혀 인용된 적이 없었던 선행기술자료로 인해 출원금반언원칙이 적용될 수도 있다. <25면에 계속>

7) 부분적으로 부정적인 의견을 보인 Newman판사는 계시의무에 따라 제출한 IDS에 의해 IDS에 기록된 모든 인용자료들에 관련된 내용은 금반언원칙이 적용될 수 있다고 한 다수의 결정에 반대하였다. Newman판사는 심사관이 심사시에 참조 또는 인용하지 않은 IDS에 계시된 인용자료관련해서는 출원금반언원칙이 적용되지 않는다고 하였다.

Newman판사는 출원금반언원칙을 적용하기 위하여 심사관이 참조 또는 인용하지 않은 인용자료까지 사용한 것은 법률상 매우 큰 변화라고 보았다. 이러한 규칙을 적용하게 되면, 계시의무에 의해 특허권자가 제출한 모든 정보에 금반언원칙을 적용하게 되는 것으로 보았다. 이렇게 하면 의외의 결과를 초래하게 된다. 균등론하에서 보호받을 수 있는 범위가 출원금반언원칙에 의해 제한됨에도 불구하고 특허권자는 계시의무를 수행함으로써 균등론으로 보호받을 수 있는 부분조차도 보호받을 수 없게되는 불이익을 당하게 되는 것이라고 보았다.

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 하여받을 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