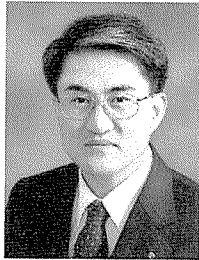


미국판례를 통해 살펴본 특허우회 (Designing Around) 전략



서 천 석
변리사·변호사(미국)

저작권의 경우, 甲과 乙이 비슷한 시기에 비슷한 주제에 대해 비슷한 구성의 저작물을 독자적으로 완성하였다면, 甲과 乙 모두 자신의 저작물에 대해 저작권을 갖는다. 반면, 기술개발의 경우 甲과 乙이 비슷한 시기에 비슷한 기술적 주제에 대해 비슷한 구성의 기술을 독자적으로 개발하였다면, 甲과 乙 중에서 단 한사람만 특허를 받을 수 있다. 참고로, 동일성이 있는 두 발명에 대해 누구에게 특허권을 인정할 것인가 하는 문제에 대해, 미국은 선발명주의를 택하고 있으며 미국을 제외한 전세계 모든 나라는 선출원주의를 택하고 있다.

I. 머리말

세상에 존재하는 대부분의 제품 및 제조공정은 지적재산권--특히 특허권--이라는 법적 보호장치에 의해 보호를 받고 있는 것이 현실이다. 특허권은 제3자가 특허발명을 생산, 사용, 판매, 수입, 전시, 판매의 청약 등 어떠한 실시 행위도 할 수 없도록 하는 강력한 권리를 특허권자에게 부여한다. 즉, 제3자가 특허권자의 허락을 받지 않고 무단으로 특허발명을 실시하면, 생산·판매 등의 금지처분 뿐만 아니라 막대한 규모의 손해배상금을 지불해야 하며, 우리나라나 일본에서는 형사처벌까지도 감수해야 한다. 따라서, 타인의 특허제품을 그대로 카피하는 것과 같이 타인의 특허를 고의로 침해하는 행위는 약간의 주의를 기울인다면 이를 피할 수 있을 것이지만, 특허의 대상인 아이디어 자체를 차용하는 것을 완벽하게 피하는 것은 현실적으로 매우 어려운 일이다. 즉, 타인의 특허 아이디어를 사전에 낚날이 식별해 내고 그 대처방안을 미리 마련하는 것은 전문적인 특허관리체제를 구비하지 못한 대부분의 국내 중소·벤처기업에게는 힘든 일일 것이다. 이에 본고에서는 중소·벤처기업이 국내외 시장에서 타인의 특허를 침해하지 않고서도 선진기업과 품질·성능 측면에서 경쟁할 수 있는 제품을 판매하기 위한 방안으로서 경쟁 선진기업의 핵심특허를 우회 또는 회피해 나가는 방안에 대해 살펴보고자 한다.

II. 전제조건 : 관련 특허의 조사

1. 선행기술 검색

특허권이 저작권과 구별되는 가장 큰 특징은 '창작성'에 관한 것이다. 저작권의 경우, 甲과 乙이 비슷한 시기에 비슷한 주제에 대해 비슷한 구성의 저작물을 독자적으로 완성하였다면, 甲과 乙 모두 자신의 저작물에 대해 저작권을 갖는다. 반면, 기술개발의 경우 甲과 乙이 비슷한 시기에 비슷한 기술적 주제에 대해 비슷한 구성의 기술을 독자적으로 개발하였다면, 甲과 乙 중에서 단 한사람만 특허를 받을 수 있다. 참고로, 동일성이 있는 두 발명에 대해 누구에게 특허권을 인정할 것인가 하는 문제에 대해, 미국은 선발명주의를 택하고 있으며 미국을 제외한 전세계 모든 나라는 선출원주의를 택하고 있다. 미국이 선발명주의를 택하고 있지만, 미국의 경우에도 전체 특허의 99% 정도가 먼저 출원한 자에게 허여되고 있는 현실을 감안한다면 선출원주의가 원칙이라고 일응 이해하여도 무방할 것으로 본다. 선출원주의 하에서는 동일성이 인정되는 발명에 대해 乙이 甲보다 단 하루만 늦게 특허출원을 하더라도 乙은 자신의 발명에 대해 특허를 허여받지 못하는 것은 물론 오히려 甲의 특허를 침해하는 것으로 될 수 있다.

이러한 문제점을 인식한다면, 우리 중소·벤처기업이 비록 자체적으로 개발한 신제품이나 신공정이라 할지라도 자신의 의사와는 무관하게 타인의 특허를 침해할 가능성이 상존하고 있음을 유의할 필요가 있다. 따라서, 신제품 자체 또는 신공정을 채용한 제품을 출시할 경우 반드시 선행특허의 존재 여부를 검색하여야 한다. 자신의 제품과 관련있는 또는 자신의

제품이 침해할 가능성이 있는 선행특허를 검색할 때, 프런트 페이지에 나와 있는 발명의 명칭과 대표도면 및 요약(Abstract)만으로 판단하지 말고, 플렉스트를 입수하여 당해 특허명세서 본문과 전체 도면 및 특허청구범위의 모든 청구항을 근거로 판단하여야 한다.” 또한, 관련 선행기술을 살살이 검색하고 이를 분석하여 일종의 특허맵(Patent Map)을 작성해 보는 것도 권장할 만하다.²⁾ 한국발명진흥회는 120개 기술분야의 특허맵을 www.patentmap.or.kr에서 제공하고 있다.

2. 특허감시체제 구축

우리 중소·벤처기업들은 앞에서 설명한 선행특허 조사 활동 외에도 특허감시체제(Patent Watch Program)를 적극적으로 구축할 필요가 있다. “특허감시체제”라 함은 (i)특정 기술분야에서 출원공개되거나 등록된 특허의 동향을 실시간으로 탐지하고 또한 (ii)특정 선진기업의 특허활동을 일일이 체크하는 시스템을 말한다. 특허감시체제를 운용하는 기업은 특정 기술분야 또는 특정 선진기업의 특허가 공개되는 즉시 자사의 제품군과 비교·분석을 실시하여 특허침해 가능성을 사전 점검함으로써 미래에 특허분쟁이 야기될 가능성을 최소화할 수 있게 된다. 만약 자신의 제품이 침해할 가능성이 있는 타인의 특허 또는 특허출원을 발견하였다면, 상에서 소개한 선행기술 검색 및 비교·분석을 통해 특허이의신청, 특허의 무효, 정보제공 등 특허등록을 저지시킬 수 있는 선행기술을 찾아낼 가능성도 있다.

III. 등록특허에 대한 우회전략

1. All Elements Rule 하에서 의 우회설계

어떤 제품 또는 기술이 타인의 특허를 침해하는 모습은 크게 (i)문언침해(literal infringement)와 (ii)균등론에 의한 침해의 두 가지로 구분된다. “문언침해”라 함은 타인의 특허청구범위의 하나 또는 복수개의 청구항에 기재되어 있는 구성요소 모두(all elements)를 그대로 포함하여 실시하는 것을 의미한다.

진정한 의미의 “우회설계(designing around)”가 이루어진 제품이라면 이러한 문언침해의 문제는 존재하지 않을 것이다. 왜냐하면, 특허권자로부터 특허침해의 경고장을 받은 피의자는 특허청구범위(예: A+B+C+D)를 분석한 후 최소한 하나 이상의 구성요소를 의도적으로 삭제(예: B+C+D)하거나 다른 등가의 수단 또는 이와 유사한 수단으로 치환·대체(예: A'+B+C+D)할 것이기 때문에 문언침해에는 해당되지 않을 것이다. 따라서, 선행특허의 검색 및 특허감시체제를 운용하고 있는 기업이 그 과정에서 자사 제품이 특허를 침해하는 타인의 특허를 발견한 경우, 먼저 구성요소 일부의 삭제 또는 치환·대체가 가능한지 검토하여야 한다. “All Elements Rule”(일명 “그대로설”) 하에서는 구성요소 각각이 침해제품에 그대로 구현되어 있지 않다면 특허침해가 되지 않기 때문이다.

2. 균등론 하에서의 우회설계

특허권자의 입장에서는 자신의 특허에 대해 구성요소의 삭제 또는 치환·대체 등과 같은 우회설계를 통하여 쉽사리 문언침해로부터 벗어나는 것에 대해 분통을 터뜨릴 것이다.

“균등론”(doctrine of equivalents)은 특허권자의 이러한 억울함을 해소하고자 하는 차원에서 미국의 판례를 통해 발전되어 온 이론임은 주지의 사실이다.³⁾ 반면, 우리 중소·벤처기업의 입장에서도 우회대상 특허의 청구항에 기재되어 있는 각 구성요소의 역할을 분석해 봄으로써 일부 구성요소의 치환·대체가 특허 청구항의 구성요소 하나하나와 기능, 방법, 결과적 측면에서 동일하지 아니면 실질적으로 다른 역할을 수행하는지 판단할 수 있으므로 특허발명과 비교해 실질적 차이를 갖는 우회설계가 가능할 수 있다. 미국의 많은 판례에서도 특허제품과 비교해 실질적 차이를 갖도록 우회설계한 침해제품에 대해 원고(특허권자)가 균등론 적용요건을 입증하지 못했다는 이유로 특허침해를 인정하지 않고 있다.⁴⁾

그러나, 아직까지는 해외 선진기업의 특허공세로부터 자유롭지 못한 국내 중소·벤처기업은 선진기업의 특허에 대해 문언침해는 비교적 쉽게 회피해 나갈 수 있겠지만, 우리나라 일본에 비해 균등론의 범위를 폭넓게 허용하고 있는 미국 법원의 판례 입장을 감안할 때 균등론에 의한 침해까지를 피해 나갈 우회설계를 하는 것은 어려운 상황일 것이다. 이에 다음과 같은 5가지 효과적인 우회설계 전략을 제시하고자 한다.

가. 심사이력금반언 이론의 활용

어떤 특허출원이 최초로 특허청에 접수되고 최종적으로 특허등록이 되기까지 이루어진 모든 종류의 심사처리 이력(prosecution history)은 당해 특허의 특허청구범위를 결정짓는 데

1) 미국특허명세서의 요약 및 전문은 미국특허청(www.uspto.gov) 또는 www.delphion.com에서 받을 수 있다.

2) 한국발명진흥회는 120개 기술분야의 특허맵을 www.patentmap.or.kr에서 제공하고 있다.

3) 균등론의 인정 및 적용요건에 관한 대표적인 판례는 미연방대법원의 Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co., 339 U.S. 605 (1950) 판례이다.

영향을 미친다.⁵⁾ 미국 특허침해소송에서 인정되는 각종 증거들의 서열은 다음과 같다 : (i) 특허 청구 범위 (claims), (ii) 명세서 (specification), (iii) 심사처리 이력, (iv) 전문서적, (v) 선행 기술, (vi) 전문가 증언.

“심사이력금반언”이라 함은 특허권자가 특허심사 과정에서 특허심사관에 대해 주장한 사항에 반하는 사실을 특허침해 피의자에게 주장하는 것을 허용하지 아니하는 일종의 법률 이론이다. 따라서, 우리 기업이 해외 선진기업으로부터 특허침해 경고 또는 제소를 당한 경우, 당해 특허의 심사처리 이력이 담긴 출원포대에 대해 미국 특허청에 포대복사 신청을 하여 심사처리 이력을 면밀히 검토해 볼 필요가 있다. 만약 원래는 폭넓은 청구항이었지만(예 : 65~90°C의 온도범위 또는 임의의 결합수단을 청구) 심사과정에서 축소보정(예 : 75~80°C의 온도범위 또는 볼트-너트로 결합수단을 한정)을 하였거나 축소해석(예 : 특허출원 당시에 알려진 결합수단으로 한정하고 그 후에 새로 공개된 결합수단은 포함하지 아니함)을 주장한 사실을 발견하였다면, 예컨대 우리 기업이 65~74°C의 기술을 채용하거나 비록 결합수단에 포함은 되지만 당해 특허출원이 이루어진 당시에는 알려지지 아니한 결합수단(예 : 플라즈마 스퍼터링 결합수단)을 채용하도록 우회설계를 하는 경우 특허침해 책임을 면할 수 있을 것이다.

한편, 상기 전략은 특허공세를 회피하는 데에는 약이 되지만, 만약 우리 기업이 미국에 특허를 출원하여 보다 폭넓은 특허권을 취득하고자 하는 데에는 독으로 작용할 가능성이 있다.

즉, 자발적인 보정이든 심사관의 거절 이유를 극복하기 위해 행한 보정이든 간에 보정에 의해 축소된 범위에 대해서는 향후 제3자의 특허침해에 대해 균등론에 입각한 특허침해를 주장하기 곤란하다는 점에 유의해야 한다.

심사이력금반언 이론이 균등론의 적용을 제한하는 원리는 특허권자가 다양한 실시예에 대해 독립항과 종속항을 청구하였다가 나중에 일부 항을 삭제한 경우에도 적용될 수 있다. 예컨대, 특허출원 당시에 존재하였던 넓은 청구범위의 독립항(예 : A+B)이 최종 등록특허에서는 삭제되고 그 대신 다소 한정된 의미의 독립항(예 : A+B+C)이 남게 된 경우, 만약 우리 기업이 “A+B”만을 실시한다면 상기 특허의 침해로부터 면책될 가능성이 클 것이다.

여기에서 주의할 사항은, 상기 사례에서 특허권자가 보다 좁은 청구범위(A+B+C)에 대해 특허등록을 필하고, 삭제보정한 보다 넓은 청구범위(A+B)에 대해서는 “계속출원” 제도를 활용하여 별도의 특허출원을 하여 사후적으로 특허등록을 받는 경우도 있다는 점이다.⁶⁾ 따라서, 심사이력금반언 이론을 적용받고자 할 경우 이러한 가능성에 대해서도 철저히 고려하여야 할 것이다.

나. 선행특허 또는 공지기술의 채용

국내 기업(甲)이 미국 기업(乙)으로부터 특허침해 경고 또는 제소를 당했다고 가정하고, 甲은 제3자인 丙의 선행특허를 그대로 채용하고 있거나 또는 乙 특허의 출원일로부터 1년(*참고로, 우리나라나 일본의 경우 6개월임) 이상 전에 이미 공지·공용

되어 있는 丁의 기술을 그대로 채용하였다면, 특허권자 乙은 문언침해나 균등침해의 어떠한 논리하에서도 甲에게 특허침해의 책임을 물을 수 없을 것이다. 왜냐하면, 乙은 자신이 특허를 받을 수 없는 범위 --즉, 甲이 실시하고 있는 丙 특허의 범위--에 대해 특허권을 주장할 수는 없기 때문이다. 이 경우 甲이 丙에 대해 책임을 질 수 있는 상황에 대해서는 논외로 한다. 따라서, 甲은 (i) 제3자(예 : 丙)로부터 라이선스를 받거나, (ii) 이미 만료된 타인의 특허를 그대로 구현한 제품을 생산하거나, (iii) 공개 문헌에 의해 뒷받침되는 공지기술을 그대로 구현한 제품을 생산하여 해외시장에 수출하는 방안을 모색하는 것도 좋은 대안이 될 수 있다. 상기 (ii)의 전략은 의약품과 같은 물질특허 분야에서 특히 유용하게 활용되고 있다(예 : 고혈압의 특효약 “노바티스” 특허의 만료와 일반 제약회사의 자유로운 생산 참여).

다. Pennwalt Rule의 활용

특허침해 소송에서 침해제품에 대해 균등론을 적용할 경우 특허청구범위 전체적으로(as a whole) 침해제품과 비교하는 것이 아니라 특허청구범위의 구성요소 하나하나(on an element-by-element basis)에 대해 비교하는 원칙이 1987년 CAFC의 Pennwalt 판결에 의해 확립되었다.⁷⁾ Pennwalt 판례가 제시한 Rule에 따르면, 특허청구범위의 구성요소 하나라도 침해제품에 포함되어 있지 않거나 구성요소의 기능이 침해제품에 누락되어 있다면 균등론은 적용되지 아니한다. 따라서, 비록 우리 기업의 침해제품이 대상 특허의 구성요소를 그대

5) 미국 특허침해소송에서 인정되는 각종 증거들의 서열은 다음과 같다: (i)특허청구범위(claims), (ii)명세서(specification), (iii)심사처리 이력, (iv)전문서적, (v)선행기술, (vi)전문가 증언.

6) 특허, 1995.6.5. 전에 출원된 특허는 그 존속기간이 특허등록일로부터 17년이며, 2000.11.9. 전에 출원된 특허는 특허등록이 되기 전에는 출원사실이 일체 공개되지 않는 점에 유의할 필요가 있다.

7) Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987), en banc, cert. denied, 485 U.S. 861 (1988). 상기 룰은 미연방대법원의 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17 (1997) 판례에 의해서도 지지받음.

로 포함하고 있는 경우라 할지라도 구성요소의 특정 기능이 침해제품에는 적용되어 있지 않다면 Pennwalt Rule을 근거로 비침해를 주장할 여지가 있을 것이다.

라. 우회장치 또는 방법에 대한 특허 출원

일반적으로 선행특허(예 : A+B)가 존재하더라도 기존의 구성요소에 대해 (i)일부 구성요소를 부가(예 : A+B+C)하거나, (ii)한정(예 : A+b, 여기서 b는 상위개념 B의 하위개념의 하나임)하거나, 또는 (iii)치환·대체(예 : A'+B)함으로써 새롭고(new) 비자명한(non-obvious) 작용효과가 인정된다면 그러한 후출원에 대해서도 특허가 부여될 수 있다. 이때, 상기 (i)의 경우는 비록 후출원자가 특허를 부여받더라도 이를 실시하게 되면 필연적으로 선행특허권자의 특허를 침해하는 것으로 되며,⁸⁾ 상기 (ii)의 경우도 일반적으로 특허침해가 될 것이지만 “심사이력금반언” 이론에 의해 구제받을 수 있는 여지가 있다. 문제는 상기 (iii)의 경우이다. 특허우회장치 또는 방법(즉, 기존 특허 'A+B'에 대해 우회기술 'A'+B)에 대한 특허등록 가능성은 우회 구성요소(A')가 선행특허 청구범위의 구성요소(A')와 실질적으로 동일할지 여부에 달려있다. 미국의 판례에 따르면, 특허발명에서의 치환·대체(A-->A')가 비자명적일 경우 해당 대체는 실질적(substantial)인 것으로 간주되어 특허등록이 가능하다.⁹⁾

따라서, 어떤 특허발명에서의 대체가 비자명한 것으로 판단되어 미국특허등록이 허용된다면, 해당 대체는 균등론에 입각한 침해 여부를 다루는 단계에서도 선행특허에 대한 실질적

변화로 인정될 수 있게 된다. 이러한 원칙에 입각하여, 우리 중소·벤처기업이 경쟁 선진기업의 미국특허(예 : A+B)에 대해 개발한 새로운 우회장치 또는 방법(예 : A'+B)이 있다면 일단 국내외 특허출원을 하는 것이 매우 중요하다. 특히, 미국에 특허출원을 행하고자 한다면, 미국 특허심사관이 청구범위의 대체에 대해 공정한 심사를 할 수 있도록 우회대상 선행특허의 존재를 반드시 밝혀야 할 것이다.¹⁰⁾ 이러한 과정을 거쳐 우리 기업의 특허출원(A'+B)이 특허등록을 허용받게 되면, 당해 특허를 구현한 실시제품은 선행특허(A+B)의 침해로부터 면책될 가능성이 매우 크다.

마. 명세서에 기재되었으나 청구되지 않은 기술의 채용

특허권자는 명세서 본문(발명의 상세한 설명)에는 기재(예 : 발명의 상세한 설명은 'A+B' 및 'A'+B)에 대해 기재)하였으나 특허청구범위(예 : A+B)에는 기재하지 않은 균등물(A')에 대해 균등론에 따른 특허침해를 주장할 수 없게 된다. 즉, 등록특허의 특허청구범위에서 청구되지 않은 사항(A')은 공공의 영역으로 귀속되는 것이다. 따라서, 경쟁 선진기업의 특허를 면밀히 관찰하여 특허청구범위에 기재되지 아니한 관촬은 기술을 발견한 경우 이를 자사 제품에 원용하는 전략도 무방할 것이다. 그러나 상기 원칙은 “심사이력금반언” 이론의 적용시 청구항이 통째로 삭제된 경우와 마찬가지로 이를 적용시 세심한 주의가 필요하다. 왜냐하면, 최초 특허출원을 기초로 [A'+B]에 대해 “계속출원” 또는 “분할출원”을 하였을 가능성은 배제할 수 없기 때문이다.

IV. 맺음말

경쟁 선진기업으로부터 특허침해의 경고나 제소를 받은 경우 또는 미리 이에 대비하고자 하는 경우, (i)선행기술 그대로 실시하는 방안 및 (ii)Pennwalt Rule을 활용하는 방안을 채용하는 것이 보다 확실한 전략일 것이다. 이에 비해, (iii)심사이력금반언 이론을 활용하는 방안 및 (iv)명세서 본문에 기재되어 있으나 청구되지 아니한 사항을 채용하는 방안은 미국 특허제도의 특성상 “계속출원” 또는 “분할출원” 등의 출원이 아직 공개되지 않은 채 미국 특허청에 서류중일 가능성을 완전히 배제할 수 없기 때문에 불확실한 전략이 될 수 있다. 마지막으로, (v)우회장치 또는 방법에 대해 특허를 획득하는 방안의 경우 특히 미국 특허청으로부터 당해 특허출원에 대해 특허를 허용받을 수 있을지가 관건이므로 역시 다소 불확실한 전략이라 하겠다. 결과적으로, 보다 확실한 전략은 상기 여러 가지 방안을 복합적으로 채용하는 것이다. 예컨대, 甲(A+B+C)은 선행특허권자이고, 乙(A'+B+C)도 甲 특허에 대한 실질적 대체(A')를 심사과정에서 인정받아 특허를 허용받았을 때, 만약 국내기업 丙(A'+B+C)에 대해 甲이 특허침해를 주장한다면, 이에 대응하여 丙은 (i)Pennwalt Rule에 입각하여 비침해(A vs. A' 및 B vs. B')이고, (ii)乙 특허에 의해 (A')는 (A)의 실질적 대체관계이므로 비침해라고 반박할 수 있을 것이다. 따라서, 점차 파고가 거세지고 있는 선진기업의 무차별적 특허공세에 대해 우리 중소·벤처기업은 과거처럼 속수무책으로 일관하지 말고 위에서 설명한 특허우회전략의 전부 또는 일부를 적절하게 적용함으로써 미래의 특허전쟁에서 승리를 거둘 수 있기를 바란다. ●

8) 우리나라와 일본의 특허법에서는 이러한 경우를 “권리의 이용관계”라고 규정하고, 선행특허(A+B)에 대해 후출원 개량특허(A+B+C)의 원활한 실시를 장려하기 위하여 “통상실시권허여심판”과 같은 제도적 보완장치를 마련해 놓고 있다.

9) 예컨대, Roton Barrier Inc. v. Stanley Works, 79 F.3d 1112 (Fed. Cir. 1996); Zygo Corp. v. Wyko Corp., 79 F.3d 1563 (Fed. Cir. 1996).

10) 미국에서는 이처럼 관련 선행기술을 반드시 밝혀야 하는데, 이러한 제도를 IDS(Information Disclosure System)이라 부른다.