

미국연방순회항소법원의 판례에 나타난 특허침해소송에 있어서의 균등성이론

양석완*, 송석언**

— 목 차 —

- I. 서 론
- II. 배 경
 - 1. 특허침해소송상 특허권의 구성
 - 2. 연방순회항소법원
- III. 균등성원리의 일반론
 - 1. 균등성이론
 - 2. 법정균등성
- IV. 결 론

I. 서 론

특허법의 주목적은 연구조사 및 그 결과발표를 장려하여 과학 및 기술의 진보를 촉진시키는 것이다. 이같은 목적을 위하여 특허제도는 발명가에게 재산권과 그의 침해에 대한 보호를 제공한다.¹⁾ 한편, 발명가측에서도 자신의 특허권을 구체화하여 일반인이 당해 특허권이 존재하는 동안에 그 사용이 금지되었음을 알릴 필요가 있다.²⁾ 특허제도는 잠재적인 특허권침해자들로부터 특허발명자를 보호한다는 목적을 가지고 있기는 하지만, 특허권의 보호를 주장된 특허청구의 문언에만 제한하고자 하는 강력한 공공정책이 있다.

특허권침해는 침해된 장치가 문자 그대로 특허권주장의 범위 내에 속하는 것이거나, 또는 침해

* 법정대학 법학과(Dept. of Law, Cheju Univ., Cheju-do, 690-756, Korea)

** 법정대학 법학과 강사, 법학박사(Lecturer, Dept. of Law, Cheju Univ, Cheju-do, 690-756, Korea; Ph.D.)

1) 35 U.S.C. 261 (1988)

2) Brooks v. Fiske, 56 U.S. (15 How) 212, 214 (1853)

된 장치가 특허권에 침해된 장치와 사실상 동일한 기능을, 사실상 동일한 방식으로, 사실상 동일한 결과를 얻기 위해 기능하는 경우에 발생한다.³⁾

이 가운데, 후자의 경우는 특허발명이 미미하고 실질적이지 못한 변경으로 무단 침해당하는 것을 방지하기 위한 균등성원리이다.⁴⁾ 이 원리는 침해의 입증을 위한 중요한 도구가 될 수 있다. 그리고 균등성원리의 적용이 특허침해소송에서 그 중요성을 더해 가고 있다.⁵⁾

균등성원리의 적용상 한가지 중요한 문제는 1952년 특허법 제112조6항에 명시된 수단+기능(the means plus function)의 특허청구범위이다. 동 항의 목적과 범위가 종종 균등성원리의 적용과 혼동되어 왔었다. 연방순회항소법원은 수단+기능의 특허청구범위를 해석하면서 법정균등성(statutory equivalents)과 균등성원리(the doctrine of equivalents)를 구별하여 왔다.⁶⁾

1982년까지 지방법원과 일부 순회항소법원에서는 침해소송의 심리가 이루어졌었다. 순회법원들에서는 동일문제에 대해 독자적인 판결을 내렸고, 그 결과 순회법원들 간에는 상당한 의견의 불일치가 생기게 되었다.⁷⁾

관세 및특허항소법원(the Court of Customs and Patent Appeals : CCPA)과 청구법원상소국(the Appellate Division of the Court of Claims : Ct. Cl.)을 통합하여 연방순회항소법원(the Court of Appeals for the Federal Circuit : CAFC)이 설립된 후, 연방순회항소법원은 균등성원리를 포함하여, 특허침해소송상 특허청구범위해석에 관련된 몇몇 주요문제들에 대한 입장을 표명하였다.⁸⁾

연방순회항소법원이 균등성원리를 적용하는 것을 놓고, 특허침해분석에 대한 사법적 기준에 대해 많은 논란이 오고 갔다. 가장 많은 논란의 대상이 되었고 그만큼 입장들이 서로 달랐던 문제는 균등성원리하의 특허권침해자가 "전체적인 발명품(invention as a whole)"의 입장에서 결정되어야 할 것인가, 아니면 "요소적(element by element)" 입장에서 결정되어야 할 것인가의 여부이었다.⁹⁾ 이 논란은 제한적 권리주장해석을 통한 특허권리제한하기위한 공공정책과 특허권리주장의 관대한 해석을 통한 특허발명의 보호사이에 균형을 이룰 필요가 있음과 관련된다.¹⁰⁾

균등성원리의 적용에 따른 또 다른 문제들은 기소역사금반언원리(the Prosecution History Estoppel Doctrine)와 균등물의 반전원리(the Reverse Doctrine of Equivalents)이다. 기소역사금반

3) See *Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prods. Co.*, 339 U.S. 605, 608 (1950)

4) *Id.*

5) Paul N. Latz, *The Federal Circuit, In Determining Whether Patent Infringement Exists, is Decided over Whether to Utilize "As A Whole" or "Element-By-Element" Analysis When Applying The Doctrine of Equivalents*, 30 S. Texas L. Rev. 441, 441-42 (1988)

6) See, *E.g.*, *D.M.I. Inc. v. Deere & Co.*, 755 f.2d 1575 (Fed. Cir. 1985); *Palumbo v. Don-Joy Co.*, 762 F.2d 969 (Fed. Cir. 1985); *Pennwalt*, 833 F.2d 931 (1987)

7) See Ronald D. Hantman, *Patent Infringement* 72 JPTOS 454, 456 (1990)

8) See for the details *infra* part II, A, 3.

9) See Frank S. Molinaro, *Pennwalt corp. v. Durand-Wayland, Inc. -The Federal Circuit Redefines the Doctrine of Equivalents*, 38 Depaul L. Rev. 787 (1989)

10) See Paul N. Katz, *supra* note 5, at 442

언원리는 일반적으로 균등성원리를 제한하는 효과를 보여왔다.¹¹⁾ 한편 균등성의 반전원리는 특허권청구범위의 문언을 벗어나지 않는 피고장치(assumed devices)는 침해판결을 면하게 해줌으로써 특허권자에게 불리하게 사용되었다.¹²⁾

본 논문은 균등성원리하의 침해결정에 관한 연방순회항소법원의 판결들과 그 선례들을 분석한다. 우선, 특허법 제112조 6항의 법정균등성은 특허권침해결정에서 수단+기능조합의 해석을 규정한 것으로서 균등성원리에 대한 관계를 설명하기 위해 검토된다.

특히, Pennwalt판결에서 최고조에 달했던 “요소별”검증과 “전체적인 발명품”검증의 문제를 검토하고, 이 두 가지 검증의 분석을 위하여, 연방순회항소법원 설립이전의 Graver Tank판결과 기타 판례들을 소개한다.

II. 배 경

1. 침해소송상 특허권의 구성

가. 특허보호의 범위

미국헌법은 신기술을 발견하거나 창조한 발명가에게 개봉특허장(Letters Patent)을 부여할 권한이 의회에 있음을 규정하고 있다.¹³⁾ 이 권한에 따라 의회는 특허소유자에게 자신의 발명을 미국에서 17년간 타인이 제조, 사용, 판매하지 못하도록 배제할 권리를 부여하는 제도를 만들었다.¹⁴⁾

이러한 제도에 따라 발명자가 특허권을 취득하기위한 특허신청은 “신청자가 자신의 발명으로 간주하는 주제(subject matter)를 구체적으로 지적하고 명확하게 권리주장하는 한가지 이상의 주장으로 종결되는” 명세서를 작성하여 출원해야 한다.¹⁵⁾ 특허청구범위는 일부분(subdivisions) 혹은 요소(elements)를 포함하며 이 요소는 특허의 타당성과 침해를 결정함에 있어 영향을 미치게 되는 특허권범위의 제한요소들이다.¹⁶⁾ 특허청구범위는 특허권자의 발명의 범위를 한정하고, 따라서 특허권자에게 부여된 독점의 범위를 제한한다.¹⁷⁾ 특허청구신청에 있어서 출원명세서상에 구체적으로 포함되지 않을 경우(상세한 기재를 하지 않은 경우)에는 특허보호를 받지 못하게 되는데 이러한 경우에 명세서와 도면으로 인해 많은 아이디어와 개념이 공개되어 발명자의 보호문제가 제기될 수 있다. 특허신청에서 공되는 범주에서 특허청구되지 않는 것은 일반대중이 공유하게 되는 것

11) See *Lewis v. Avco Mfg. Corp.*, 228 F.2d 919 (7th Cir. 1956); “It is well known that prosecution history supersedes the doctrine of equivalents, …” at 923

12) See *Westinghouse v. Boyden Power Brake Co.*, 170 U.S. 537, 569 (1898)

13) U.S. Const. art. I, § 154 8, cl. 8.

14) 35 U.S.C. § 154 (1988)

15) 35 U.S.C. § 112 (1988)

16) *Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp.*, 822 F.2d 1528, 1533 (Fed. Cir. 1987)

17) *Id.*

으로서, 특허청구명세서에 기재된 내용의 범위는 발명의 범위를 한정하고 그 재산권의 한계를 그 어주는 것이 된다.¹⁸⁾

연방대법원은 Motion Picture Patents판결¹⁹⁾에서 특허범위에 대하여 다음과 같이 판시했다. 즉 "모든 특허의 범위는 특허청구명세서에서 묘사되고, 명세서의 측면에서 해석되는 범위로 제한된다. 이러한 특허권은 특허의 진보가 시작되고 종료되는 지점을 표시하여 이 지점들이 실제로 특허청구명세서와 원활하게 연결되어 있으며, 그 명세서상에 포섭되는 범위내에 특허권의 한계가 있는 것이다. 그러므로 우리가 고려해야만 하는 것은 바로 모든 특허청구명세서상의 내용인 것이다. (중략)"²⁰⁾ 이러한 맥락의 견해는 연방순회합소법원에서의 판결에서도 나타났다. Corning Glass 판결²¹⁾에서, CAFC는 "특허청구명세서는 권의 타인이 발명의 제조, 사용, 판매를 못하도록 타인을 배제시키기 위하여 특허권소유자에게 부여하는 권리의 경계를 제공하여 준다"라고 판결하였다.²²⁾ 또 다른 판례에서, CAFC는 "특허권리주장이 오랜 기소의 역사동안 어떻게 형성되었는가와는 상관없이, 특허발명은, 법원이 이해하는 바와 같이, 최종적으로 제시된 권리주장, 그 이상도 그 이하도 아니다"는 점을 강조했다.²³⁾

그러므로, 특허침해 결정은 특허청구명세서와의 비교를 토대로해서 이루어지는 것이지 특허권소유자가 특허발명을 상업적으로 구현시킨 것을 토대로 이루어지는 것은 아니다.²⁴⁾

나. 특허청구범위상의 문언의 정의

특허청구범위의 적정범위를 정하는 것은 특허침해 여부를 분석할 때 법원이 당면하는 가장 어려운 단계 가운데 하나이다. 특허법 제271조(a)항은 "예외적인 특별한 경우외에는, 누구라도 특허기간동안 미국내에서 특허발명을 권한없이 제조, 사용, 판매하는 자는 특허를 침해하는 것이다"라고 규정하고 있다.²⁵⁾ 특허침해소송은 특허권소유자가 자신의 발명을 판매할 배타적 권리를 위반, 또는 침해한 자에 대하여 소송은 제기할때 발생하는 것이 보통이다.

특허청구범위해석은 특허침해소송에 있어서 침해사실의 심사에 따른 법률문제이다.²⁶⁾

특허침해결정의 첫번째 단계는 관련 특허청구범위를 확정하는 것이다. 이것은 문제된 특허청구범위의 의미는 관련된 모든 특허문서를 연구하여 결정해야 함을 말한다.²⁷⁾

특허권소유자 자신이 자기만을 위한 사전편찬자가 되어 용어들의 평소 의미와는 다르게 용어

18) ERNEST BAINBRIDGE LIPSCOMB III, LIPSCOMB'S WALKER ON PATENT (3rd ed.) (1988)

19) Motion Picture Patents Co. v. Universal Film Mfg. Co., 243 U.S. 502 (1917)

20) *Id.* at 510

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

22) *Id.* at 1257

23) Kimberly-Clark Corp. v. Johnson & Johnson, 745 F.2d 1437, 1449 (Fed. Cir. 1984)

24) ACS Hosp. Systems, Inc. v. Montefiore Hosp., 732 F.2d 1572, 1578 (Fed. Cir. 1984)

25) 35 U.S.C. §271(a) (1988)

26) SRI International v. Matsushita Elec. U.S.A., 775 F.2d 1107, 1118 (Fed. Cir. 1985)

27) 1 P.D ROSENBERG, PATENT LAW FUNDAMENTALS (2nd ed.) 17-48 (1986)

를 사용할수도 있겠지만,²⁸⁾ 발명자가 특허청구범위의 용어들에 대해 별다른 의미부여를 하고 있지 않다면 그 용어들은 평소의 익숙한 의미를 지니는 것으로 여겨질 것이다.²⁹⁾

특허청구범위가 유효하려면, 그 특허청구범위는 경계를 결정할 수 있도록 분명하게 특허발명을 정의해야 한다. 연방대법원은 이 문제를 United States v. General Elec. Co. 판례에서 논의하였다.³⁰⁾

“기본적인 것이든 개량을 위한 것이든 특허는 발견 또는 발명의 특허청구범위에 관한 법령의 요구사항에 따라 정확하게 기재하여야 한다. 특허의 한계는 특허권소유자의 보호, 다른 사람들의 발명적 재능의 장려, 그리고 특허대상은 궁극적으로 대중에게 헌납된다는 점에서 공개되어야 한다. 법률은 특허가 불합리한 이점을 갖지 못하도록 경계하며 특허권에 따른 불확실성으로 인해 다른사람들이 불이익을 당하지 않도록 노력한다.”³¹⁾

즉, 특허청구범위는 법령상 요구사항이며 특허권소유자가 발명품이 무엇인지를 정확하게 정의하도록 만들기 위해 규정된 것이기 때문에, 특허청구범위는 일반대중에 대한 부정의와 법률회피를 막기 위하여 특허청구범위의 용어에 담긴 명백한 의미에서만 해석되어야 한다는 것이다.³²⁾

특허청구범위에 사용된 기술용어의 설명을 위한 전문가의 증언이 허용되며, 침해라는 궁극적 문제에 대한 의견을 표명하기 위한 전문가의 증언도 허용된다.³³⁾ 그러나 특허청구범위는 우선 그 분야의 일반적인 기술의 의미에 따라 특허청구범위의 평범한 의미를 평가함으로써 해석되어야 한다.³⁴⁾

특허의 의미나 범위를 결정하기 위해서는 특허청구범위로 기술한 문언 그 자체 이상을 고려해야 하며 발명의 개념에 대한 이해가 따라야 한다.³⁵⁾ 특허청구범위는 여타의 특허청구범위, 발명명세서, 도면, 기소역사, 해당기술의 이전 상태 등만이 아니라 특허청구범위의 언어적 관점에서 도 이해되어야 한다.³⁶⁾

특허에 대한 여타의 특허청구범위는 특정의 특허청구범위의 범위결정에 이용될 수 있을 것이다. 즉, 여타의 특허청구범위의 이용은 특정의 특허청구범위에 대한 중요한 증거가 될 수 있는 것이다.³⁷⁾ 그러나 특허청구범위의 문언이 명확하여 다르게 해석하더라도 특허청구범위의 한계를 표시하는데 별다른 문제가 없다면, 법원은 여타의 특허청구범위에 근거한 해석을 원용할 필요가 없다.³⁸⁾

28) *Hormone Research Foundation, Inc. v. Gnentech, Inc.*, 904 F.2d 1558, 1563 (Fed. Cir. 1990)

29) *Envirotech Corp. v. Ai George, Inc.*, 730 F.2d 753, 758 (Fed. Cir. 1984)

30) 272 U.S. 476 (1926)

31) *Id.* at 480

32) *Kimberly-Clark*, at 1458

33) *Snellman v. Ricoh Co.*, 862 F.2d 283, 287 (Fed. Cir. 1988)

34) *United States v. Teletronics, Inc.*, 857 F.2d 778, 781 (Fed. Cir. 1988)

35) *Fromsom v. Advance Offset Plate, Inc.*, 720 F.2d 1565, 1569 (Fed. Cir. 1983)

36) *Unique Concepts, Inc. v. Brown*, 939 F.2d 1565, 1569 (Fed. Cir. 1983)

37) *Fromsom*, 720 F.2d at 1569

38) *Unique Concepts*, 939 F.2d at 1563

특허청구범위가 모호할 경우, 발명명세서는 특허청구범위를 제한 또는 확장할 수 있을 것이다. 발명명세서가 비록 독점권을 부여하지는 않는다 하더라도, 경우에 따라, 특허청구범위의 의미와 범위를 결정하는데 도움을 줄 수도 있으며, 따라서 특허에 의해 명시되는 보호의 범위를 결정하는데 도움을 주기 위해 활용될 수 있다.³⁹⁾ 그러나 이것이 “발명명세서가 일반적 그리고 구체적 실현을 나타낼 경우, 발명명세서에 표시된 모든 것이 반드시 특허청구범위의 구체적 실현에 한정시킨다”는 것을 의미하지는 않는다.⁴⁰⁾

특허소송동안 이루어진 진술(statement)과 수정(amendment)은 특허청구범위의 해석을 위한 기초를 제공해 줄 수도 있을 것이다. 기소역사에서 볼 수 있는 특허신청자의 진술-소위 “파일포장 지금반언(file wrapper estoppel)”-은 특허용어를 한정할 뿐만 아니라 특허청구범위의 의미를 제한할 태두리를 설정한다.⁴¹⁾ 이 기소역사는 침해기소를 당한 구체적 발명물에 대한 특허청구범위를 결정하기 위한 동등한 도구이다. 그러므로, 그같은 원리는 특허권소유자가 특허침해소송에서 포기된 주제를 다시 내세우는 방식으로 특허청구범위를 구성하지 못하도록 금지한다.⁴²⁾ 기소역사 금반언은 “특허권소유자가 특허소송동안에 포기된 주제를 다시 내세우는 권리주장을 못하게 할 목적으로” 만들어진 것이다.⁴³⁾ 기소역사는 관련진술이 금반언이 나타나지 않을 경우에 해석상 보조수단으로도 사용될 수 있을 것이다.⁴⁴⁾

그러나 이같은 해석상 보조수단은 특허청구범위에 포함된 용어의 해석에 사용될 수 있을 뿐이며 특허청구범위의 재작성이나 특허신청자가 포함시키지 않은 한계의 부가를 위해서는 사용될 수 없다.⁴⁵⁾

다. 문언상의 침해와 균등물원리하의 침해

특허청구범위가 일단 전술한 기준에 따라 이해된다면, 특허침해의 여부를 판단함에 있어서 두 번째 문제는 특허청구범위가 피고 발명물을 망라하는지의 여부를 결정하는 것이 필요하다. 특허침해소송에서 특허청구범위의 구성에는 흔히 특허청구범위의 용어정의와 관련될 뿐만 아니라 특허청구범위에서 명시하는 구체적인 기능을 피고발명물이 수행하는지의 여부를 결정하는 것까지도 연관된다.⁴⁶⁾ 그러므로, 2가지 종류의 특허침해가 있다. 그 첫째는 문언상 침해(literal infringement)이고 둘째로는 균등물 원리하의 침해(infringement under the theory of equivalents)이

39) *Pillips Petroleum Co. v. U.S. steel Corp.*, 604 F.Supp. 555, 561 (D.Del. 1985)

40) *Marsh-McBirney, Inc. v. Montedoro-Whitney Corp.*, 882 F.2d 498, 503 (Fed. Cir. 1989)

41) *Howes v. Great Lakes Press Corp.*, 698 F.Supp. 1120, 1124 (S.D. NY. 1990)

42) *Mannesmann Demag Corp. v. Engineered Metal Products Co.*, 793 F.2d 1279, 1284 (Fed. Cir. 1986)

43) *Ziggity Systems, Inc. v. Val Watering Systems*, 769 F.Supp. 752, 790 (E. D. Pa. 1990)

44) *McGill v. Zink*, 736 F.2d 666, 673 (Fed. Cir. 1984). See also ARNOLD, WHITE & DURKEE, 1989-90 PATENT LAW HANDBOOK 78 (1978)

45) *E.I. Dupont de Nemours & Co. v. Phillips Petroleum Co.*, 849 F.2d 1430, 1433 (Fed. Cir. 1988)

46) PATRICIA N. BRANTLY, 1990-91 PATENT LAW HANDBOOK 65 (1990)

다.⁴⁷⁾

법원이 특허침해에 대한 판결을 내릴 경우, 법원은 우선 문언상 침해를 평가해야 한다. 문언상 침해가 없는 경우에 한하여 법원은 판례법으로 고안된 균등물원리하의 침해를 결정할 수도 있다.⁴⁸⁾ 일반적으로 구조적인 문언을 사용하는 특허청구범위와는 달리, 기능적문언을 사용하는 특허청구범위의 계층들은 그 요소의 균등물을 포함하는 것으로 이해된다.⁴⁹⁾

문언상의 침해는 피고발명물이 적어도 특허청구범위의 모든 요소와 제한을 한가지 이상이라도 실현할 때에 발생한다.⁵⁰⁾ 바꾸어말하면, 피고발명물이 특허침해를 구성하기 위해선 특허청구범위에 “내포(read on)”된 경우이어야 한다.⁵¹⁾ 피고발명물이 특허청구범위상의 문언에 해당하는 것을 침해한 경우에는 당연히 특허침해가 되는 것이다.⁵²⁾ 피고발명물이 원고의 특허청구범위에 해당하는 경우에는 문언상의 침해가 발견될 수 있기 때문에⁵³⁾ 특허청구범위의 인정은 문헌상의 침해로 된다.⁵⁴⁾ 특허청구범위의 문언상의 침해를 결정함에 있어서 사실심 법관은 피고발명물이 특허청구범위에 해당되는지의 여부를 결정해야 한다.⁵⁵⁾

피고발명물이 미미한 변경이나 대체를 포함하나 특허청구범위의 문언상의 의미를 “내포(read on)”하지 않는 경우에는 문언상의 침해로 보지 않게 되는데, 이는 특허보호를 무용지물로 만들어 버릴 수 있다. 그리하여 법원은 균등물 원리하의 침해이론을 개발하게 되었다. 미연방대법원은 이점을 인식하여 다음과 같이 판결한 바 있다.

“모든 문언상의 세부사항을 모방하지 않는 특허발명의 한계를 허용하는 것은 특허권 보호의 부여를 공허하고 무용한 것으로 전락시키는 것이 될 수 있다. 그러한 제한은 파렴치한 모방자가 특허에 미미한 변화와 대체를 만들 여지를 주는 것이고, 실제로는 장려함으로써 비록 아무것도 추가하지는 않는다 하더라도 모방품을 균등물원리주장의 범위 바깥에 있도록 하기에 충분할 것이다. (중략) 균등물원리는 이러한 경험에 따라 발전된 것으로서, 균등물원리의 요체는 누구도 특허에 사기의 요소를 개입시킬 수 없다는 것이다.”⁵⁶⁾

그러므로 균등물원리하의 침해는 피고발명품이 특허발명품과 “동일한 결과물을 얻기위해 사실

47) Adelman and Francione, *The Doctrine of Equivalents in Patent Law: Questions That Pennwalt Did Not Answer*, 137 U. Pa. L. Rev. 673, 679-80 (1989)

48) See, e.g., *Graver Tank & Mfg Co. v. Linde Air Prods.* 339 U.S. 605, 608 (1950)

49) See *Atlas Powder Co. v. E.I. DuPont de Nemours & Co.*, 750 F.2d 1569 (Fed. Cir. 1984).

50) *Stewart Wrapper Corp. v. City of Pontiac, Mich.*, 767 F.2d 1563, 1570 (Fed. Cir. 1985)

51) If the accused device is encompassed by the literal meaning of the words of the patent claims, then the claims “read on” the accused device. 4 D. CHISUM, PATENT §18.04(4) (1989)

52) *Graver Tank*, 339 U.S. at 607 (1950)

53) *Palumbo v. Don-Joy Co.*, 762 F.2d 969, 974 (Fed. Cir. 1985)

54) *Smith Intern., Inc. v. Hughes Tool Co.*, 718 F.2d 1573, 1579 (Fed. Cir. 1983)

55) *Palumbo*, 762 F.2d at 974

56) *Graver Tank*, 339 U.S. at 607-608

상 동일한 방식으로 사실상 동일한 기능을 수행하는” 경우, 문언상의 침해가 없다 하더라도 성립하는 것이다.⁵⁷⁾ 따라서 침해가 성립하려면 특허청구범위에서 제시된 모든 제한이 정확히 피고발명물에서 나타나야 할 필요는 없으며, 실질적 균등의 판단에 따라 나타난 것으로서 충분하다.⁵⁸⁾

특허발명품이 부여받는 균등물범위를 결정하기 위해서 사실발견자는 기소역사를 고려해야 하며, 발명품의 개척자 - 비개척자적 지위(the pioneer - nonpioneer status)를 고려해야 한다. 개척자적, 또는 발생적(generic) 발명품은 균등물원리에 따라 광범위한 보호를 받는다.⁵⁹⁾

2. 연방순회항소법원

연방순회항소법원은 1982년, 특허법의 전국적 통일을 기하고 특허소송에 적용되는 법률의 예측가능성을 제고하며 특허분야 소송의 특징인 높은비용, 오랜시간, 공개토론회 같은 분위기등을 제거하기 위하여 연방법원 개선법(the Federal Court Improvement Act)에 의해 설치되었다.⁶⁰⁾ 연방순회항소법원은 관세 및 특허항소법원의 결정에 대한 유일한 상소법원과 연방상소법원의 역할을 물려받았다.⁶¹⁾

특허법의 특정한 지배원칙들에 대한 연방순회항소법원의 해석들은 다른 12개 순회항소법원이 판결한 그 이전의 침해구성 및 연방대법원의 일부 판결들로 부터 변화 또는 확대되었음을 반영한다.⁶²⁾ 균등물원리에 관한 연방순회항소법원의 판결은 동원리의 적용방식에 분명한 변화가 있었음을 보여주고 있으며,⁶³⁾ 또한 기소역사금반언분석에서 흥미로운 결론을 내리고 있다.⁶⁴⁾

지금까지의 일반적 인식은 연방순회항소법원이 특허분쟁을 정확하고 명확하게 해결해왔다는 것이다. 그러나 불행히도 특허항소심의 처리상 효율성과 관리측면에서는 개선울 이루지 못하고 있다.⁶⁵⁾ 또한 연방순회항소법원은 상반되는 의견의 최소화를 위해 마련된 내부절차에도 불구하고 계속해서 일부분야에서는 모순된 의견을 표명해 왔다.⁶⁶⁾

57) *Id.* at 608 This test is often referred to as the “function/mean/result” equivalent test. Adelman and Francione, *supra* note 47, at 687.

58) *See e.g.*, Laitram Corp. v. Rexnord, Inc., 939 F.2d 1533 (Fed. Cir. 1991), Dixie USA, Inc. v. Infab Corp., 927 F.2d 584 (Fed. Cir. 1991)

59) *See* ROSENBERG, *supra* note 27, at 17-52.

60) R.C. Dreyfuss, *The Federal Circuit: A Case Study in Specialized Court*, 64 N.Y. Univ.L. Rev. 1, 1-3 (1989)

61) Gerald Sobel, *The Court of Appeals For the Federal Circuit: A Fifth Anniversary Look at Its Import on Patent Law and Litigation*, 37 A. Univ. L. Rev. 1087, 1087 (1988)

62) *Id.* at 1088

63) *See, e.g.*, Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987) (en banc) (Holding that in order to find infringement, each element of claim or its substantial equivalent must be present) *cert. denied*, 485 U.S. 961 (1988); Wilson Sporting Goods Co. v. David Geoffrey & Assocs., 904 f.2d 677 (Fed. Cir. 1990) (Hypothetical claim analysis)

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

65) *See* R.C. Dreyfuss, *supra* note 60, at 6-25.

66) *See* Michael L. Keller and Kenneth J. Nunnenkamp, *Patent Law Development in the United States Court of Appeals for the Federal Circuit During 1990*, 40 Am. U.L. Rev. 1157, 1158 (1991)

Ⅲ. 균등물원리의 일반론

1. 균등물원리

가. 일반개념

균등물원리는 법원이 특허보호의 범위를 심사할 때 특허청구의 문언에 대해 별반 중요성을 두지 않던 시기에 발전되었다.⁶⁷⁾ 해석을 위한 모든 보조수단이 고갈되고 특허청구의 범위가 문언이 확장될수 있는 한도까지 넓혀지고 난 이후, 법원은 그들 문언에 대해 경우에 따라 문언이 가지는 의미 이상을 포괄하도록 만든다.⁶⁸⁾ 균등물원리는 특허청구권자가 특허청구의 완전한 의미(범위)를 표현하지 못한것에 대한 신뢰를 보호해주는 것으로서, 따라서 각각의 경우에 이 원리를 적용하는 것은 결국 정도의 문제가 된다⁶⁹⁾ 균등물원리의 기준은 제5 순회법원에 의해 적절히 표현되었다.

“그러나 만일 특허물이 그 권리의 문언적 범위로만 해석된다면 거의 모든 특허발명의 구조에 대한 미미한 변경만으로도 특허의 보호 영역을 벗어나는 것으로 생각될 수 있다. 그리하여 특허침해소송의 경험으로부터 침해여부의 판단은 특허청구범위의 문언에 따라 결정되지 않는다. 만일 특허가 특허장치의 사소한 변경을 결합시킨 장치들에 대하여 보호되지 않는다면 특허는 사실상 아무 가치가 없을 것이라는 사실을 인정하면서, 법원들은 특허발명물의 명칭, 형태, 모양 등만 다르고 실질적으로 동일한 기능을 사실상 동일한 방식으로 수행하여 동일한 결과물을 획득하는 장치들로부터 특허권자를 보호하기 위해 균등물원리를 발전시켰다.”⁷⁰⁾

이 균등물원리는 미연방대법원이 *Winans v. Denmead* 판결⁷¹⁾에서 현실의 청구문언이 특허발명의 실질(substance of invention)에 대한 특허보호를 부인하지 않도록 할 목적으로 고안해 내었다.⁷²⁾ 그러나 균등물원리의 현대적 개념은 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 판결⁷³⁾에서 사실상 확립되었다. 연방순회항소법원(CAFC)의 *Pennwalt*판결 또한 균등물원리의 적용상 중요한 의미를 가졌다.

나. 역사

1) *Winans v. Denmead* 판결⁷⁴⁾

67) 4 D. CHISUM, PATENTS 18.04(1) (1989)

68) 1 P.D. ROSENBERG, PATENT LAW FUNDAMENTALS 52 (2d ed.) (1986)

69) *Id.*

70) *Zeigler v. Phillips Petroleum Co.*, 483 F.2d 858, 868(5th Cir.), *cert. denied* 414 U.S. 1079 (1973)

71) *Winans v. denmead*, 56 U.S. (15How) 330, 338(1853).

72) *Id.*

73) 339 U.S.605 (1950).

74) 56 U.S. (15How) 330 (1853)

Winans v. Denmead 판결은 일반적으로 균등물원리가 특허청구의 문언을 실질적으로 확장하기 위해 사용된 최초의 판결로 인식된다.

1836년 특허법 제357장 117조 6항은, 특허 신청자는 “…… 자신의 발명 또는 발견이라고 특허 청구하는 부분, 개량, 결합을 특별히 명시하고 이를 구체적으로 지적해야 함”을 최초로 규정하고 있다.⁷⁵⁾ 발명 내용을 상술하라는 법의 요구에도 불구하고, 당시에는 일반적인 용어를 사용하여 특허청구범위를 기술하고 있었다. 즉, 그 특허청구범위는 단순히 발명설명서에 실린 설계도면과 광범위한 특징들의 특정 구조에 관한 것이었다. 그리고 그 특허청구범위에는 “제시된 바와 같이 실질적으로(substantially as set forth)”와 같은 말들이 따라 다녔다.⁷⁶⁾ 당시 특허에 대한 특허청구범위는 발명자가 자신의 발명품이 갖는 남다른 특징이라고 생각하는 것들에 대해 주목을 끌 목적으로 행사되었다. 따라서 발명품의 도면과 설명이 주된 부분이었고 그 외의 범위는 그 주된 부분에 붙은 부속물에 지나지 않았다.⁷⁷⁾ 만일 이같은 관행이 당해 특허권을 발명설명서에서 묘사된 특정부분에만 제한시킨다면 누구든지 그 발명품의 본질을 복제하여 단지 사소한 세부 사항만 변경한다 하더라도 특허권을 침해하지 않을 수 있으므로 특허권은 아무 가치도 없게 된다.⁷⁸⁾ 법원은 Winans판결에서 이러한 상황이 생기지 않도록 하기위해, 특허청구에 나타나는 발명설명서에 따른 참고사항을 참조하면서 당해 특허청구의 범위를 발명설명서에서 묘사된 선호적 구체사항(the preferred embodiment)과 그의 균등물을 모두 포함하는 것으로 해석했다.⁷⁹⁾

이 기간동안, 특허청구범위는 특허권보호에 제한된 역할밖에 수행하지 못했지만, 균등물원리는 개화되었고 발명의 범위에 대한 한계설정보다는 발명의 본질적 특징을 밝히는 데 더 많은 기여를 했다.⁸⁰⁾ Winans사건은 석탄운반용 철도차량의 개량에 관한 특허권침해소송이었다. 당해 특허청구는 개량이 “석탄 등의 운반용 차량의 몸체를…… 원뿔의 절두체 모양으로 만드는 것”으로 이루어진다고 명시하고 있었다.⁸¹⁾ 원뿔형 차체는 철도차량을 두 가지 면에서 개량하는 것이었다. 첫째는 석탄 하중으로 인한 철도차량의 부담을 대폭 경감시켰고, 둘째는 원뿔형이 석탄 출하를 훨씬 수월하게 해 주었다.⁸²⁾ 피고측은 자신의 차량은 피라미드형을 하고 있어 육각밀변을 가지고 있으므로 특허 차량과 다르다고 주장했다. 원심에서는 원뿔형과 직선형 밀변간의 차이는 결정적인 것으로 보고 특허권 주장의 문언은 원뿔형일 것을 요구하고 있으므로 침해사실이 없다고 판결했다.⁸³⁾

그러나 연방대법원에서는 대법원 판사 4명의 소수의견이 있었으나, 피고가 사용한 피라미드형 육각밀변 형태는 특허발명을 구현한 것이라고 판결, 원심을 파기했다. 대법원은 “작동원리나 구

75) *Pennwalt*, 833 F.2d at 958

76) Ronald D. Hantman, *Patent Infringement*, 72 JPTOS 454, 462 (1990)

77) R. ELLIS, *PATENT CLAIMS* 3 (1949)

78) *Id.*

79) *Winans*, 56 U.S. at 343

80) *Pennwalt*, 833 F.2d at 959

81) *Winans*, 56 U.S. at 331 82) *Id.* at 339

83) *Id.* at 336

조를 복제하는 것은 비록 그 복제가 형태상 특허물과 완전히 다르거나, 침해물이 묘사되지 않은 모양과 비율을 취했고 특허청구범위에 사용된 용어와 다른 용어를 사용했다 하더라도 이는 특허 침해다"라고 판결했다.⁸⁴⁾ 또한 대법원은 특허발명의 변형여부를 결정함에 있어 중요한 문제는 "그러면, 차량이 특허침해를 위해서는 어느 정도 원에 가까워야 하는가?"라는 것이라며 이에 대한 대답으로서 "차량은 사실상 특허권자의 작동원리를 구체화하여 특허발명으로 달성할 수 있는 결과와 동일한 결과를 달성할 수 있을 정도로 원에 가까워야 한다"라고 판결했다.⁸⁵⁾ 그러므로, 사실상, 대법원은 원형밀변을 가진 피라미드 형태는 원형밀변을 가진 원뿔형과 기능적 균등물이 라고 판결한 것이다.⁸⁶⁾

Winans사건의 소수의견은, "특허권자는 자신의 발명물에 대해 설명서를 보고서도 그 발명품을 이해하고 사용할 수 있을 정도로 충분하고 명확하며 정확한 용어로" 묘사하여야 한다고 주장하였다.⁸⁷⁾ 또한 소수의견은, 특허법이 발명자에게 "자신의 발명으로 특허청구하는 경우에 그 범위를 특별히 구체화하고 지적하기"를 요구하고 있으므로, 다수의견은 미국의회의 의도를 전복시키고 있다고 주장했다.⁸⁸⁾ 원고는 자신의 특허범위를 원뿔형에 한정하고 발명설명서에 여타 형태를 언급하고 있지 않기 때문에 피고의 차량은 Winans의 특허권을 침해하지 않았다는 것이 소수의견이었다.⁸⁹⁾ 또한 소수의견은 다수 판사가 채택한 방침은 노동에 유해하며(would be injurious to labor) 특허권침해소송 건수를 증가시킬 우려가 있다고 주장했다.⁹⁰⁾

Winans판결 이후에 제정된 1870년의 특허법은 최초로 특허신청인이 ".....발명부분을 구체적으로 지적하고 '명확히 주장해야' 함"을 규정했다.⁹¹⁾ 이 법으로 인해 특허청구의 문언이 더욱 중요해지고 연방대법원은 특허침해여부를 결정함에 있어 특허청구의 문언에 더욱 더 의존하게 되었지만, 균등물원리는 여전히 상황에 따라 적절하게 특허청구의 한계를 벗어나도록 해 주었다.⁹²⁾

2) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Prod. Co. 판결⁹³⁾

Graver Tank판결은 Winans판결⁹⁴⁾ 이후 100년간의 균등물원리의 광범위한 선례들이 누적된 결과였다. Graver Tank판결에서 연방대법원은 그 선례들을 심사하여 판례들에 적용되었던 지침을 재확인하였다.

84) *Id.* at 342

85) *Id.* at 343-44

86) P.D. ROGERS, *supra* note 68, at 17-53

87) *Winans*, 56 U.S. at 347 (Capbell, T., dissenting)

88) *Id.*

89) *Id.*

90) *Id.*

91) *Pennwalt*, 833 F.2d at 959

92) *Id.* at 959-61. See also Gregory J. Smith, *The Federal Circuit's Modern Doctrine of Equivalents in Patent Infringement*, 29 Santa Clara L.Rev. 901, 904 (1989)

93) *Graver Tank*, 339 U.S. at 605

94) *Pennwalt*, 833 F.2d at 969

Graver Tank판결은 전기용접 플럭스복합물(an electric welding flux composition)에 관한 것이었다. 원래 균등물원리는 기계적 개량에만 적용되었지만, 후에 한가지 성분이 다른 성분으로 대체된 화학복합물에 대해서도 확장적용되었다.⁹⁵⁾ 원고는 규산염 마그네슘(magnesium silicate)을 사용하였는데 이것은 "알카리 토금속 규산염(alkaline earth metal silicate)"이다. 반면에 피고는 알카리 토금속 규산염이 아닌 규산염 망간(manganese silicate)을 사용하였다.⁹⁶⁾

대법원은 Sanitary Refrigerator and Machine Co. 판결⁹⁷⁾을 인용, 균등물원리 아래에서 침해에 대한 기본 검증-소위 세부분 검증 또는 기능-방식-결과 검증⁹⁸⁾-를 반복했다. 그리하여 대법원은 "만약 두 장치가 사실상 동일한 방식으로 동일한 기능을 수행하여 사실상 동일한 결과물을 얻는다면, 이 두 장치는 비록 명칭, 형태, 모양 면에서 다르다 할지라도 동일한 것이다"라고 판결했다.⁹⁹⁾

또한 대법원은 균등 개념에까지 나아갔다. 그리하여 대법원은 "특허법상 균등은 공식의 포로가 아니며 진공상태에서 고려되는 절대자도 아니므로 모든 목적에 대해서 그리고 모든 면에서 완전한 실체를 요구하지는 않는다"고 판결했다.¹⁰⁰⁾

균등의 결정에 있어 대법원은 한 성분이 특허물에서 사용된 목적, 다른 성분과 결합되었을 때 지니는 성질, 의도된 기능, 그리고 그 기술의 상당한 숙련자가 특허물에 포함되지 않은 성분과 포함된 성분간의 교체가능성을 알고 있었는지의 여부 등에 대해 고려해 보아야 한다고 판결했다.¹⁰¹⁾ 대법원은 뿐만 아니라 균등성여부의 판단은 사실심법원(trial court)에서 이루어져야 한다고 명시했다.¹⁰²⁾

적용가능한 법적 기준을 설정한 후, 대법원은 망간과 마그네슘은 여러 면에서 유사하며 플럭스에서는 동일목적을 위해 사용된다는 점, 그리고 사실심법원에서 두 플럭스가 작동과 결과에 있어 사실상 동일하다고 판결한 점 등에 주목했다.¹⁰³⁾ 즉 대법원은 피고발명물이 균등물원리하에서 특허권을 침해했다고 판결했다.

Graver Tank판결의 소수의견은 Winans판결의 소수의견의 논지를 채택하였다. 즉, 구체적으로 특허청구범위에 표현되어 있지 않은 것은 특허의 영역 밖에 있다는 것이었다.¹⁰⁴⁾ Graver Tank사건에 있어서도, 특허권자는 망간을 성분으로 특허청구하지 않았기 때문에 다수 의견은

95) *Graver Tank*, 339 U.S. at 609

96) *Id.* at 610

97) *Sanitary Refrigerator and Machine Co. v. Winters*, 280 U.S. 30, 42 (1929)

98) Frank S. Molinaro, *Pennwalt Corp. v. DurandWayland, Inc. - The Federal Circuit Redefines the Doctrine of Equivalents*, 38 DePaul L.Rev. 787, 794 (1989)

99) *Graver Tank*, 339 U.S. at 608

100) *Id.* at 609

101) *Id.*

102) *Id.* at 610

103) *Id.* at 611-12

104) *Id.* at 614 (Black, J., Dissenting)

특허보호를 특허청구범위를 넘어 확대시키고 있으며 특허법과 이전의 판결들을 무시하고 있다고 주장했다.¹⁰⁵⁾ 특히 대법관 Black은 “금일 대법원의 판결은 기업활동에 불리한 특허‘사기’와 ‘도적’을 위한 마당(the stage for patent ‘fraud’ and ‘piracy’)을 제공해 준다. (중략) 이후로 제조업자는 특허청구범위의 문언에 의지할 수 없게 되었다”라는 의견을 표명했다.¹⁰⁶⁾

Graver Tank판결은 균등물원리의 현대적 형성을 구현한 것으로 고려된다.¹⁰⁷⁾

다. 균등성의 범위

1) 개척자적 특허와 개량 특허

법원이 균등물원리를 사실에 맞춰 조절할 때, 법원은 균등물원리의 적용은 피고발명물과 특허 발명물의 차이가 갖는 본질뿐 아니라 발명물의 성질에 따라서도 변한다는 점을 강조한다.¹⁰⁸⁾ 그러므로 각 범주의 발명에 허용된 균등물의 범위는 다를 것이다. 발명은 일반적으로 세 가지 범주로 분류된다. (1) 개척자적 발명, 이 발명은 광범위한 범위의 균등물에 대해 권리가 인정된다; (2) 뚜렷한 개량, 이것에는 실질적 범위의 균등물에 대해 권리가 인정된다; (3) 협소한 개량, 이것에는 제한된 범위의 균등물에 대해서만 권리가 인정된다.¹⁰⁹⁾

개척자적 발명은 전체적인 장치나 그 기능이 새로운 것이거나 또는 이미 세상에 알려진 것을 개량한 것이 아닌, 기술수준을 한 단계 높일 정도의 중요성을 지닌 발명이다.¹¹⁰⁾ 연방대법원은 “만일 그 발명물이 성격상 완전히 새로운 것이라면, 그 발명물에 대해 법원이 행한 자유해석하에서 균등물의 범위도 마찬가지로 광범위할 것임”을 일찌기 표명했었다.¹¹¹⁾ 개척자적 발명의 적용은 *Morley Sewing Machine Co. v. Lancaster*판결에서 잘 예시되고 있다.¹¹²⁾

“(중략) 최초로 자동재봉틀 생산에 성공한 Morley는 자신의 특허권 주장에 대한 자유해석의 권리를 가진다. Morley는 동일한 일반적 결과를 달성할 수 있는 이전의 기계를 단순히 개량한 사람이 아니었다. 그랬다면, 그에게는 보다 협소한 해석이 적용되었을 것이다.”

그러나 뚜렷한 개량이나 “이전의 기술에 대한 중대한 개량(significant improvement over the prior art)”¹¹⁴⁾을 표시하는 특허물은 “실질적 범위의 균등물(substantial range of equivalents)”¹¹⁵⁾

105) *Id.* at 613-14 (Black, J., dissenting)

106) *Id.* at 617 (Black, J., Dissenting)

107) Adelman and Francione, *supra* note 47, at 687

108) *Pennwalt*, 83 F.2d at 963 (Newman, J., commemntary)

109) 4 D. CHISUM, *supra* note 67, §18.04(2) (citation omitted)

110) *Corning Glass Works v. Ancher Hoking Glass Corp.*, 374 F.2d 473, 477 (3rd Cir. 1967)

111) *Miller v. Eagle Mfg. Co.*, 151 U.S. 186, 207 (1893)

112) 129 U.S. 263 (1889)

113) *Id.* at 273

114) *Acme Highway Prod. Corp. v. D.S. Brown Co.*, 473 F.2d 849,855 (6th Cir. 1973)

115) *Price v. Lake Sales Supply R.M., Inc.*, 510 F.2d 388, 394 (10th Cir. 1974)

또는 "상당한 범위의 균등물(fair range of equivalents)"¹¹⁶⁾의 논리에 의해 보호된다. 특허물이 작지만 중대한 진보를 보이는 경우, 균등물원리의 적용범위는 더 좁아진다. 또는 특허물이 이전의 기술에 근사한 경우, 균등물원리의 적용 여지는 거의 없어진다. 즉, 발명이 많은 기술에서는 개량특허가 협소하게 해석되어야 한다.¹¹⁷⁾

반대로 대법원은 "완전히 비물질적인 특징(wholly immaterial feature)"의 변화라도 침해라는 입장을 취했다.¹¹⁸⁾ 덧붙여서, 낡은 요소들을 결합하는 특허 역시 균등물원리의 광범위한 적용이 허용되지 않는다.¹¹⁹⁾

연방순회항소법원도 개척자적 발명과 비개척자적 발명을 인정하였다. Texas Instruments판례에서, 법원은 Westinghouse v. Boyden Power Brake Co. 판결¹²⁰⁾의 개척자적 발명에 대한 정의를 인용하여 개척자적 특허는 특허청구범위의 해석과 균등에 대해 사법적으로 자유로운 관점이 부여되어 왔음을 표명했다.¹²¹⁾

연방순회항소법원은 Thomas & Betts Corp. 판결에서 "개척자적 발명은 균등물원리의 적용범위가 넓게 인정되지만, 이전의 기술을 약간 진보시키는 발명은 보다 제한된(더 좁은) 균등물원리 적용범위가 인정될 뿐이다"라고 판결했다.¹²²⁾ 반면, 특허권자가 이전의 발명에 대한 개량에 대해서만 특허청구범위로 하는 경우, 상대방은 특허권자가 주장하는 개량과 동일하지 않는 한, 또는 균등물이 아닌 한 이전의 발명물을 변화시킬 권리가 인정된다.¹²³⁾ 그러나 연방순회항소법원은 개척자적 발명은 별개 범주의 발명이 아니며 개척자적 발명과 보통의 개량 사이에 존재하는 기술 진보상의 큰 차이는 균등성 범위의 구분을 수용한다고 판결했다.¹²⁴⁾

2) 중심적 또는 주변적 접근방법(Central or Peripheral approach)

균등물원리의 범위에 영향을 미치는 특허청구범위의 해석에는 본질적으로 두 가지의 서로 다른 접근방법이 있다. 첫번째 접근방법은 대륙법 체계에서 볼 수 있는 것으로 특허청구범위의 "중심적 정의"라고 불리워진다. 두번째 접근방법은 Common Law 체계에서 볼 수 있는 것으로서 "주변적 정의"라고 불리워진다.¹²⁵⁾

116) Phillips Petroleum Co. v. Sid Richardson Carbon & Gasoline Co., 416 F.2d 10, 11 (5th Cir. 1969)

117) Connel v. Sears, Roebuck & Co., 559 F.Supp. 229, 245 (N.D. Alm. 1983)

118) National Cash Register Co. v. Boston Cash Indicator Co., 156 U.S. 502, 517 (1895)

119) Marvin Glass & Assoc. v. Sears, Roebuck & Co. 448 F.2d 60, 62 (5th Cir. 1971)

120) 170 U.S. 537(1898)

121) Texas Instruments, Inc. v. United States Int'l Comm'n, 846 F.2d 1369, 1370 (Fed. Cir. 1988)

122) Thomas & Betts Corp. v. Litton systems, Inc., 720 F.2d 1572, 1580 (Fed. Cir. 1983)

123) *Id.*

124) Sun studs, Inc. v. ATA Equipment Leasing, Inc., 872 F.2d 978, 937 (Fed. Cir. 1989)

125) WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (WIPO), BACKGROUND READING MATERIAL ON INTELLECTUAL PROPERTY 105 (1988)

중심적 정의에서는 법원이 특허청구범위, 발명설명서, 그리고 이전의 기술로부터 발명의 개념 또는 발명의 정수(essence)가 무엇인가를 파악한다. 즉, 이 체계에서는 특허청구범위는 발명의 요체(gist)에 따르게 된다.¹²⁶⁾

중심적 정의는 모든 균등적 해석을 포괄하려는 법원의 광범위한 해석과 함께 전형적 구체화를 제시하는 협소한 특허청구범위의 초안작성(the drafting of a narrow claim setting forth a typical embodiment)과 관련된다.¹²⁷⁾ 중심적 정의 방식하에서의 균등물원리는 특허청구범위를 확장시키는데, 이는 피고발명물이 원고발명물의 설계도에서 예시되고 그 세부설명서에 묘사된 특허청구범위의 요소(즉, 발명개념의 균등물)를 병합한다는 결정에서부터 침해가 발견될 수도 있기 때문이다.¹²⁸⁾ 대부분의 유럽국가에서는 이러한 정의가 관행이다.

주변적 정의 체계에서는 법원이 특허청구범위의 문언이 어떤 구조를 정의하고 있는가 하는 점, 그리고 특허청구범위는 발명의 한계를 정하는 것이기 때문에 피고발명물이 특허청구범위의 문언에 정의된 구조에 일치하는지의 여부 등을 파악한다.¹²⁹⁾ 그러므로, 주변적 정의 체계하에서 침해여부는 피고발명물이 특허청구범위에 명확히 포함되는 것으로 해되는지 또는 피고발명물이 특허권자의 발명물과 균등물인지에 따라 결정되었다.¹³⁰⁾ 이것은 추정된 특허청구범위내에 있지 않는 것이라면 침해하지 않은 것이며 따라서 균등물원리는 특허청구범위의 경계를 확장하지 않는다는 것, 즉 균등물원리의 적용은 특허청구범위를 그 조건과 공존하는 것으로 해석하든지 아니면 더 협소하게 해석하게 되는 것을 의미한다.¹³¹⁾

1870년 특허법 제정이후 특허청구범위 해석의 특허체계는 주변적 정의에 기초해오고 있다.¹³²⁾ 1870년 특허법은 발명물에 대한 특허권 이론을 발명물의 구성요소를 단순히 열거하는 것으로부터 특허청구설계도의 경계적(metes and bounds)" 정의어로 변화시켰다.¹³³⁾ *Fulton Co. v. Powers Regulator Co.* 판결¹³⁴⁾에서 법원은 특허권은 그 특허청구범위의 문언이 아무리 광범위할 지라도 묘사되고 청구하는 것만을 포괄하는 것으로 해석된다"고 판결했다.¹³⁵⁾ 연방순회합소법원도 특허청구범위가 발명물의 경계(metes and bounds)를 형성한다고 판결했다.¹³⁶⁾

그러나 주변적 체계에서는 특허청구범위의 문언 이외에는 아무것도 침해를 주장할 수 없다는 일반 원칙에 대해 상당히 널리 인정된 다수의 예외가 있다. 특히 기능상 그리고 작동상 특허발

126) *Id.*

127) 1 ANTHONY W. DELLER, *PATENT CLAIMS* 12 (2nd ed.) (1971)

128) *Id.* at 17

129) WIPO. *supra* note 125, at 105

130) ANTHONY W. DELLER, *supra* note 127, at 18

131) R. ELLIS, *PATENT CLAIMS* 10 (1949)

132) *Id.* at 4

133) Ronald D. Hantman, *supra* note 76, at 464

134) 263 F 578 (2th Cir. 1920)

135) *Id.* at 585

136) *See supra* note 21 and accompanying text

명물을 사실상 이용하는 경우, 법원은 침해라고 판결했다.¹³⁷⁾ 실제로 균등물원리는 특허발명물을 넘어서 특허권을 확대할 수도 있고, 만약 광범위하게 적용된다면 일반대중에게 특허범위를 고지하는 제도의 목적과 특허청구범위제도 등의 주요 골자를 제거해 버릴 수도 있다.¹³⁸⁾ 연방순회항소법원은 또한 균등물원리가 특허청구범위를 침해했는가와 여부를 변리사가 조언을 함에 있어 특허청구범위가 열거하는 것에 의존할 수 없는 정도까지 확대시킨다면, 이는 주변적 권리주장 체계를 파괴할 수도 있음을 인정했다.¹³⁹⁾

최근 판례에서는, 연방순회항소법원이 균등물원리하에서 특허청구범위를 확대하는 것을 제한하는 것으로 보였다. Wilson Sporting Goods Co. 판결¹⁴⁰⁾에서 연방순회항소법원은 균등물원리는 특허청구범위를 확대하지도 않지만 특허청구된 것의 균등물을 배제할 권리"는 확대한다는 점을 명확히 했다.¹⁴¹⁾

3) 물질적 요소와 비물질적 요소

법원은 균등물원리의 타당한 적용을 위해서 발명물의 중요한 면과 사소한 면을 분리하는 것이 필요함을 인정했다.¹⁴²⁾ 발명물은 대체로 주요 특징뿐만 아니라 미미한 특징도 가지므로 균등물원리는 이 두 가지 특징 모두에 있어 요청될 수도 있는 것이다. 그러나 발명물의 부속 요소는 별 노력을 기울이지 않고서도 근본적인 변화를 낳을 수 있기 때문에 미미한 특징이 주요 특징에 비해 사소하면 사소할수록 미미한 특징에 적용되는 균등물의 범위는 더욱 넓어진다.¹⁴³⁾ 한가지 요소가 특허발명물에 본질적이고 피고발명물에서 완전히 빠져 있을 경우, 법원은 전체적인 발명물에 대해 그 누락이 갖는 효과를 이유로 균등성을 부인했었다.¹⁴⁴⁾

라. 균등물원리의 적용에 영향을 미치는 기타 문제들

법원이 침해여부의 결정을 위해 균등물원리를 적용할 때에는 많은 고려요소들이 있다. 균등물원리의 적용범위는 법원이 특허발명물과 피고발명물 사이에서 균등성을 파악하는 방식, 즉 요소 중심적 접근방법(element by element approach)"을 따르느냐 아니면 전체로서의 발명물(invention as a whole)"이라는 접근방법을 따르느냐에 따라 확대될 수도 있고 축소될 수도 있다. 이 문제는 법원, 특히 연방순회항소법원에서 그리고 주석자들간에 중대한 논쟁점이 되어왔다.

기소역사금반언(Prosecution History Estoppel) 또한 균등물원리하에서의 특허청구범위에 영향을 미쳐 왔다. 이전의 기술을 극복하기 위해 취해진 수정과 기소기간에 특허를 받기 위해 취해진 청구는 금반언을 형성하며 일반적으로 특허청구범위를 제한한다.

137) R. ELLIS, *supra* note 131, at 12

138) Adelman and Francione, *supra* note 47, at 680

139) Great N. Corp. v. Davis Core & Pad Co., 782 F.2d 159, 166 (Fed. Cir. 1986)

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

141) *Id.* at 684

142) *Pennwalt*, 833 F.2d at 964 (Newman, J., commentary)

143) R. ELLIS, *supra* note 131, at 33

144) *Westinghouse v. Boyden Power Brake Co.*, 170 U.S. 537, 561 (1898)

마지막으로 균등물의 반전 원리(the Reverse Doctrine of Equivalents)는 때때로 특허권자가 배타적 권리를 주장하지 못하도록 하여 특허권자에게 불리하게 작용하도록 적용될 수도 있지만 여전히 특허청구범위의 문언적 한계내에 존재한다.¹⁴⁵⁾ 이들 문제의 일부는 Graver Tank판결에서 논의되었으나 일부 문제는 논의되지 않았다.

2. 법정균등성

가. 구조적 및 기능적 권리주장 문언

Jones v. Evans판결에서 연방순회항소법원은 특허청구범위의 요소들은 발명물의 설명서에 나타난 구조 및 기능을 참조하여 해석되어야 한다"는 광범위한 원칙을 정했다.¹⁴⁶⁾ 구조에 관한 문언(structural language)은 물리적 몸체와 물리적 작동의 두 가지를 모두 포괄하는 용어이다.¹⁴⁷⁾ 기능에 관한 문언(functional language)은 의도된 결과(the designed result)를 달성하는 모든 수단을 포괄하는 문언이다.¹⁴⁸⁾ 의도된 결과를 달성하는 모든 수단에 대한 특허청구범위는 동일한 최종 결과를 달성하는 최초의 수단들과는 완전히 별개인 추후의 발명물도 포함할 정도로 광범위한 것이 될 수도 있다.¹⁴⁹⁾ 이런 경우, 오직 구조에 관한 문언만이 특허청구범위를 정할 수 있다. 기능에 관한 문언 단독으로는, 특허청구범위 의미와 그 특허청구범위가 나타내는 발명물을 이해하는 데에는 도움이 될 수도 있겠지만 이전의 기술과 구분을 위해서는 신뢰할 수 없는 요소이다.¹⁵⁰⁾

나. 법정균등성

1) 법정균등성의 개념

비록 균등물원리가 공평하고, 판례상으로 발달된 원리라 하더라도, 균등성의 개념이 특허법 그 자체로부터 도출되기도 하는데 이를 법정균등물(statutory equivalents)(또는 문언적(literal) 균등물"과 법적(legal) 균등물"이라고도 함)이라 한다. 이것은 1952년 특허법 112항 6절에서 정의된 기능에 관한 특허청구범위의 문언과 관련된다.

앞서 살펴보았듯이 1952년의 특허법 이전에는, 발명물이 새로운 것이라는 점에서 그 특허청구범위에 단지 기능에 관한 문언만을 사용한다면 요소의 결합을 규정하는 특허청구범위는 무효가 되었다.¹⁵¹⁾ O'Reilly v. Morse판결¹⁵²⁾에서 연방대법원은 발명자가 실제로 직접 발명한 것에 관련 없이 특정 결과를 달성하는 모든 가능한 수단을 포함하기 위한 특허청구범위는 무효라고 판결했

145) William S. Galliani, *Patent Infringement Amidst Rapidly Evolving Technology: New Equivalents, The Doctrine of Equivalents And The Reverse Doctrine of Equivalents*, 6 Santa Clara Computer & H. Tech. L. J. 75, 86 (1990)

146) Jones v. Evans, 215 F 586, 589 (7th Cir. 1914)

147) P.D. ROSENBERG, *supra* note 68, at 14-17

148) R. ELLIS, *supra* note 131, at 339

149) *Id.*

150) *See* P.D. ROSENBERG, *supra* note 68, at 14-18

151) *See* I. KAYTON, *PATENT PRACTICE* 2-28 (4th ed.) (1989)

152) 56 U.S. (15How) 62 (1854)

다.¹⁵³⁾ 이 경우 오직 한 가지 기능만이 특허청구범위에서 제시되었다. Halliburton판결¹⁵⁴⁾에서, 법원은 특허청구범위의 발명물과 이전의 기술 사이의 차이점을 식별할 수 있는 특허청구범위의 문언작성상의 요점이 구조에 관한 용어가 아닌 단순히 기능에 관한 용어로만 표현되었기 때문에 그 권리주장은 무효라고 판결했다.¹⁵⁵⁾

1952년 특허법, 35 U.S.C. 제112조 6항은 그같은 판결을 파기하기 위해 공공연하게 초안이 작성되었으며 다음과 같이 규정하고 있다.¹⁵⁶⁾

“결합에 대한 특허청구범위의 한 요소는 구체화된 기능을 수행하기 위한 수단 또는 조치로서, 그 요소를 지지하는 구조, 재료, 동작 등을 열거하지 않고서도 표현될 수 있다. 그리고 그와 같은 특허청구범위는 그 요소의 설명서에 묘사된 구조, 재료, 동작 등과 그 요소의 균등물을 포함하는 것으로 이해될 것이다.”¹⁵⁷⁾

이 법률의 중요부분은 특허청구범위의 한 요소가 수단 또는 조치(수단과기능)로서 표현될 때 기능적 문언으로 제시될 수 있도록 허용한다는 점이다. 그리고 그렇게 쓰여졌을 때 특별히 그 기능적 진술과 그것의 균등물을 지지하기 위해 설명서에서 보여진 것을 포괄할 것이다.¹⁵⁸⁾

비록 이 법률에서 수단과 기능의 특허청구범위가 그 기능을 수행하기 위한 특별한 구조를 주장하지 않은 채 특정 기능을 서술하고 있다면 그 특허청구범위는 설명서에 묘사된 구조와 그 특정 기능을 수행하는 균등물을 포함하는 것으로 이해될 것이다.¹⁵⁹⁾ 환언하면 구조적 부분의 기능에 다음에 따라 오는 “~에 대한 수단” 그리고 “~에 대한 조절”과 같은 기능적 문언들은 특허청구범위의 요소와 구조적 부분 그 자체와 교체된다.¹⁶⁰⁾

이 조항의 또 한 가지 중요한 측면은 그것이 오직 결합에 대한 특허청구범위의 요소만을 언급한다는 점이다. 단일 수단(a single means)에 대한 특허청구는 이 법률에 규정되어 있지 않으며 O'Reilly판결과 Halliburton판결의 기준하에서는 무한정한 것으로서 효력이 없다.¹⁶¹⁾

관세 특허 항소법원(the Court of Customs and Patent Appeals)은 In Re Tarczy-Hornoch판결에서 법정균등물을 다음과 같이 설명하였다.

“특정 기계의 단순한 기능이나 작동의 효과는 특허권의 대상이 될 수 없으며, 모든 판례가 이를 따르고 있다. 그러나 그렇다고 해서 기계의 작동방식이 너무나도 명백히 지시되어 있어 그 분야의 숙련자들이 스스로 그 기계를 동작시킬 수 있는 기계가 타당한 특허권의 대상이 되지 않

153) *Id.* at 62

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

155) *Id.* at 12

156) CAROL J. HOLGREN, PATENT LAW ANNUAL 3-02 [3] [a] (1989)

157) 35 U.S.C. §112 (6)

158) Emily Lau, *The Test for Infringement Under the Doctrine of Equivalents After Pennwalt v. Durand-Wayland*, 22 Indiana l.Rev. 849, 851 (1989)

159) William E. Eshelman, *The doctrine of Equivalents in Patent Law: Post- Pennwalt Development*, 65 Tulane L. Rev. 883, 891 (1991)

160) Ronald D. Hantman, *Patent Infringement*, 72 JPTOS 454, 464 (1990)

161) CAROL J. HOLGREN, PATENT LAW ANNUAL §3-2 (1989),

는 것은 아니다.”¹⁶²⁾

CAFC은 또 단일 수단에 대한 특허청구범위는 명시된 결과의 달성을 위한 모든 가능한 수단을 포함하는 것이다. 반면에 설명서는 고작해야 발명가가 알고 있는 수단들만을 나타낼 뿐이다. 그러므로 상기 특허청구범위는 부당한 범위로 알려졌던 것에 대해 당연히 기각된다고 한다.¹⁶³⁾

2) 법정균등성과 균등성원리의 관계

실제로 제112조 6항의 목적과 범위는, 문언적 침해가 同項에 따라 결정될 수 있는 방식뿐만 아니라 종종 균등물원리를 수단과 기능의 특허청구범위에 적용하는 것까지도 혼동되어왔다.¹⁶⁴⁾

Fedrico는 제112조 6항의 마지막 문장은 특허권이 언제 침해되는가를 결정하기 위하여 기능적 특허청구범위를 해석하는 것과 관련된다고 주장한다.¹⁶⁵⁾ 당시 미특허국(the U.S. Patent Office)의 심사위원장(Examiner-in-Chief)이며 1952년 특허법 제정을 위한 하원 소위원회회의 위원이었던 P. J. Fedrico는 제112조의 의미에 대한 자신의 소견을 피력하면서 이 조문은 주로 특허권이 언제 침해되는가를 결정하기 위하여 그같은 특허청구범위를 해석하는 것과 관련된다”라고 주장했다.¹⁶⁶⁾ 그리고 동 소위원회회의 또다른 위원이었던 하원의원 J. R. Bryston은 제112조의 마지막 문장은 균등물원리를 포함한다고 주장했다.¹⁶⁷⁾ 이같은 발언들을 제112조의 해석에 대한 중요한 기초로 취급했던 주석가들은 제112조의 실제 조문과 함께 이들 발언들은 미의회가 오직 균등물원리의 제한적 적용만을 의도했음을 보여주는 것이라고 주장했다.¹⁶⁸⁾ 또한 Hantman은 일부 법원에서조차 제112조에 의거 기능적 특허청구범위를 해석하는 것에 동일한 견해를 표명했다고 한다.

“In Re Futterer사건¹⁶⁹⁾과 In Re Hogan and Banks 사건¹⁷⁰⁾은 CCPA이 제112조의 마지막 문장을 균등물의 제한적 또는 반전 원리에 대한 법률로 생각했음을 선명하게 보여준다. 게다가 CCPA은 제112조 6항이 모든 결합발명물에 적용되며 ‘수단과 기능’이 단지 한 사례에 지나지 않는 구조물의 광범위한 진술들을 인정하고 있다고 한다. 그러므로 ‘수단과 기능’의 특허청구범위를 포함한 모든 기능적 특허청구범위(즉, 기능적 문언을 포함하는 특허청구범위들)는 제112조의 균등물원리에 따라 해석된다.”¹⁷¹⁾

한편, 일부 주석가들은 비록 균등물원리가 제정법상의 “수단과 기능” 균등물에 관련되는 것이

162) *In Re Tarczy- Hornoch*, 397 F.2d 856, 864 (C.C.P.A. 1968)

163) *In Re Gillbert P. Hyatt*, 708 F.2d 712, 714 (Fed. Cir. 1983)

164) W. W. Cochran II, *Review of Selected Cases From The CAFC Relating to Infringement Under the Doctrine of Equivalents and Literal Infringement Under Paragraph 6*, 35 USC 112, 29 Idea : J.L. & Tech 253, 254 (1989)

165) See Ronald D. Hantman, *supra* note 160, at 486-97

166) P. J. FEDRICO, COMMENTARY ON THE NEW PATENT ACT, 35 U.S.C.A. 1 (1954 ed.), reprinted in R. D. Hantman, *supra* note 159, at 487

167) R. D. Hantman, *Id.*

168) *Id.*

169) 319 F.2d 259 (C.C.P.A. 1963)

170) 559 F.2d 595 (C.C.P.A. 1977)

171) R. D. Hantman, *supra* note 160 at 490

지만, 제112조는 균등기능이 균등물원리하에서 피고발명물에 의해 수행되었는지의 여부를 결정함에 있어 아무런 역할도 수행하지 못한다고 주장한다.¹⁷²⁾

또한, 법정균등물은 균등물 일반원리의 변형이며 특허법 그 자체에서 흘러나오는 것이므로¹⁷³⁾ 균등물원리하에서 특허청구범위의 균등물들은 수단과 기능 조항에 의해 표시되는 특허청구범위의 한 요소¹⁷⁴⁾의 법정균등물보다 광범위한 원리이며 관계원리이다.¹⁷⁵⁾

연방순회항소법원의 판결은 또한 제112조 6항의 수단과 기능의 특허청구범위를 문언적 침해가 없을 경우 확인되는 균등물원리보다는 오히려 문언적 침해분석의 일부로 해석했다. 제112조 6항에 따른 침해분석은 문언적 침해를 위한 것이기 때문에 이 분석은 특허청구범위의 기능수행을 위한 설명서에 나타난 것들과 균등한 구조물의 결정을 포함한다.¹⁷⁶⁾ 그러므로, 법정균등물은 특허청구범위에 명시된 기능을 수행하는 여하한 수단도 그 한계를 충족시킬 가능성을 배제한다.¹⁷⁷⁾ 법정균등물과 균등물원리 사이의 차이점에 대한 연방순회항소법원의 의견은 아래 진술에서 선명하게 표명되었다.

“제112조의 ‘균등한’이라는 단어는 ‘균등물원리’와 혼동되어서는 아니된다. 균등물원리의 적용에 있어 사실발견자는 실행경력, 발명물의 개척자-비개척자적 지위, 이전의 기술 등의 견지에서 현재 특허청구범위의 발명물이 부여받는 균등물범위를 결정해야만 한다. 그런 이후에 피고발명물 또는 과정의 전체가 그 범위내에 속할 정도로 ‘사실상 동일한 방식을 이용하여 실질적으로 동일한 결과를 달성하려는 사실상의 동일물’인지의 여부가 결정되어야 한다. (중략) 그러나 제112조 6항의 ‘수단과 기능’ 조항을 적용함에 있어서 단 한 가지 문제는 특허청구범위에서 명시된 기능을 수행하는 피고발명물의 단일 수단이 특허권자의 발명설명서에서 바로 그 기능을 수행하는 것으로 명시된 상응의 구조물과 동일한 또는 균등한 것인지의 여부이다.”¹⁷⁸⁾

나아가서, 연방순회항소법원은 제112조하에서 문언적 침해가 없을 경우에도, 균등물원리는 적용되며 따라서 특허권자에게 상당한 특허범위를 보장해 준다”고 판결했다.¹⁷⁹⁾ 연방순회항소법원은 Pennwalt판결¹⁸⁰⁾에서 만일 필요한 기능이 피고발명물에서 정확히 수행되지 않는다면 제112조 6항의 균등성은 관계되지 않음을 명심해야 한다. 제112조 6항은 균등물원리하에서 피고발명물에 의해 균등적 기능이 수행되는지의 여부를 결정함에 있어서는 아무런 역할도 수행하지 못한다.

172) Emily Lau, *supra* note 158, at 852

173) I. KAYTON, *supra* note 151, at 2-27

174) The meaning of “element” sometimes make confusion. In this context the element means the component of the claim.

175) I. KEYTON, *supra* note 151, at 2-25

176) Palumbo v. Don-Joy Co., 762 F.2d 969, 975 (Fed. Cir. 1985)

177) Pennwalt, 833 F.2d at 934

178) D.M.I., Inc. v. Deere & Co., 755 F.2d 1570, 1575 (Fed. Cir. 1985)

179) Texas Instrument, Inc. v. United States Int'l Trade Comm'n, 805 F.2d 1558, 1571 (Fed. Cir. 1986)

180) 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987)

(중략) 동 범조항은 정확히 있는 그대로를 의미할 뿐이다. 즉, 특허청구범위의 한계가 명시된 기능을 수행하기 위한 수단으로 표시된 곳에서 문언에 따라 해석되었는지의 여부를 결정하려면 법원은 피고발명물과 발효된 구조물을 비교하여 그 구조물을 위한 특허청구범위로된 기능의 확인뿐만 아니라 균등적 구조물도 발견해야만 한다.¹⁸¹⁾ 라고 판시하여 균등물원리와 제112조 6항의 균등물을 구분하는 견해를 피력했다.

IV. 결 론

균등의 개념은 특허침해물과 당해 특허발명물이 완전한 동일성을 갖추고 있지는 않지만 비교적 관점에서 양자는 실질적으로 동일하다고 볼 수 있는 등가물로 취급될 수 있는 의미로 사용된다. 그러므로 균등성이론은 특허권의 기술적 범위는 어디까지 미치는지, 발명의 적절한 보호가 특허청구범위의 문언만의 해석으로는 달성될 수 없는 것인지, 균등의 개념을 적용하는 경우에 권리범위의 명확성의 관점에서 어떠한 영향이 있는 것인지 등의 판단에 관한 이해를 더한층 곤란하게 만들고 있다고 말할 수 있다. 이 문제는 특허권자 및 제3자에게 중요한 것으로서 특허기업이 그의 판단을 잘못 했을 경우에는 경영상 큰 타격을 입을 수가 있는 것이다. 그러므로 특허권침해여부를 판단함에 있어서 발명의 필수요건으로서 기재된 특허청구범위와 또한 적절히 표현되어 있지 않은 발명의 실질적 사상까지도 판단하지 않으면 안된다.¹⁸²⁾

일반적으로 특허청구된 발명의 기술적 범위의 해석은 발명의 상세한 설명의 기재, 심사경과의 기록, 선행기술의 기준, 발명의 가치 등을 참작하여 판단하는 것이 보통이다. 기술적으로 특허발명과 실질적으로 동일한 균등물을 단순히 특허청구범위에 기재되어 있지 않다는 것을 이유로 기술적 범위에서 제외시키는 것은 발명의 보호적인 측면에서 보면 타당하지는 않지만 미국 판례에서와 같이 특허청구범위의 문언에 나타나 있지 않은 추상적인 기술사상까지 균등해석하여 특허권자를 보호하는 pro-patent 경향은 형평의 원칙에 반하여, 법적 안정성을 저해한다고 말할 수 있다. 따라서 특허권의 침해소송에 있어 특허권자에 대한 공정한 보호와 제3자에 대한 합리적인 정도의 법적 안정성과를 조화시킬 수 있는 균등요건의 판단기준에 관한 판례법의 확립이 요구되고 있는 것이다.¹⁸³⁾

한편 우리나라에서는 기술개발이 뒤떨어진 현실적인 이유로 공지기술의 근소한 개량에 대해서 까지 특허가 되고 있는 실정이다.¹⁸⁴⁾ 이러한 현실에 비추어 균등이론을 정립해야 할 것이며 따라서 미국에서의 균등이론을 도입함에도 신중을 기해야 할 것이다.

181) *Id.* at 934

182) 권태복, 특허클레임 해석에 있어 균등의 판단기준, 변시연구, 1994. 6. 36면

183) 권태복, 앞의 논문, 37면.

184) 송영식, 이상정, 황종환, 지적소유권법, 육법사, 1994. 311면.

Summary>

Patent Infringement Under the Doctrine Equivalents in The Federal Circuit

Yang Seok-Wan · Song Suk-Un

The main purpose of patent law is to promote the progress of science and technology by encouraging research and disclosure of results. To support this goal, the patent system gives the inventor a property right and protection from infringement.¹⁸⁵⁾ On the other hand, inventors are also required to specify their patent rights so that the public may know what they are prohibited from doing during the existence of the monopoly,⁷ Although the patent system intends to protect the patented inventor from would be infringers, there is strong public policy for limiting patent protection to the terms of the claim.

patent infringement occurs where either the alleged infringing device literally falls within the scope of the claim, or where the accused device performs substantially the same function, in substantially the same way, to obtain substantially the same result as the claimed invention.

The latter is the doctrine of equivalents designed to prevent a patented invention from being pirated by minor and unsubstantial changes. This doctrine may be a significant tool for proving infringement, and its use is becoming important to patent infringement litigation.

One issue important in applying the doctrine of equivalents concerns the means plus function claim stated in the patent Act of 1952, §112(6). The purpose and the scope of this section has often been confused with the application of doctrine of equivalents. The CAFC has distinguished statutory equivalents from the doctrine of equivalents in interpreting the means plus function claims.

Until 1982, infringement actions were heard in district courts and of Appeals of the several circuits. The courts in each circuit decided the same issue independently, and a great inconsistency arose among the circuits.

185) 35 U. S. C. §261 (1988)

After the Court of Appeals for the Federal Circuit (CAFC) was established by merging the Court of Customs and Patent Appeals (CCPA) and the Appellate Division of the Court of Claims (Ct. Cl.), the CAFC addressed several major issues concerning claim interpretation in patent infringement litigation, including the doctrine of equivalents.

In the application of the doctrine of equivalents by the Federal Circuit, there has been much controversy over the judicial standards for infringement analysis. A most controversial and inconsistent issue is whether infringement under the doctrine of equivalents should be determined by looking at the invention as a whole⁷ or on an element by element⁸ basis. This controversy relates to the balancing requirement between public policy for limiting the patent claim by restrictive claim interpretation and protection of patented inventions by expansive interpretation of patent claims.