

---

## 특허균등침해의 출원경과금반언과 출원인의 의도참작

### - 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결을 중심으로 -

---

권지현\*

- I. 서론
- II. 대상판결의 개요
  - 1. 사건개요와 쟁점사항
  - 2. 대법원의 판결요지
- III. 출원경과의 태양별 출원인의 의도  
참작과 쟁점
  - 1. 대상판결의 쟁점
  - 2. 출원경과의 태양과 쟁점
  - 3. 외국의 출원경과금반언 원칙
- IV. 출원인의 의도참작 판단기준 방안
  - 1. 종래판례를 통한 출원인의 의도  
참작
  - 2. 대상판례를 통한 출원인의 의도  
참작
  - 3. 의견서에 한정된 출원인의 의도  
참작 원칙
- V. 결론

---

\*광운대학교 법학부 조교수

초 록

특허침해소송이나 권리범위확인심판에서는 특허권자가 특허받기 위하여 청구범위를 의식적으로 제외·한정한 의도가 있는 경우 출원경과금반언의 원칙이 적용되어 균등침해가 부정되지만, 그 출원인의 의도참작의 판단기준과 대상이 명확하지 않았다. 이와 관련 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결에서는 보정이유를 포함하여 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’하여 출원인의 의사가 존재하는 것인지를 판단해야 한다는 기준을 제시하였다. 이러한 판단은 제3자의 입장을 고려하지 않고 특허권자만을 적극적으로 보호하려는 것으로 밖에 볼 수 없다. 제3자는 공시기능을 가진 특허공보와 보정이유를 기재한 의견서를 근거로 특허침해가 되지 않도록 회피설계를 하는 것이 일반적이기 때문이다.

‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’하여 출원인의 의도참작을 하는 경우라면, 제3자는 의견서뿐만 아니라 출원인의 모든 행위와 주장에 대하여 조사, 분석한 후 회피설계를 해야 하는 것이고, 이는 공시기능을 가진 특허공보로부터 회피설계로 개량발명하여 산업발전을 촉진시킨다는 특허제도의 목적에도 부합하지 않는 것이다. 따라서 출원경과금반언의 원칙을 적용하기 위한 출원인의 의도참작은 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’하여 판단하는 것이 아니라 오직 의견서(심사, 재심사)에 기재된 주장만으로 판단하는 원칙이 재정립되어야 할 것이다.

주제어

균등론, 출원경과금반언, 특허분쟁, 청구범위해석, 의견서, 출원인의 의도참작

## I. 서론

특허침해소송(이하, 권리범위확인심판도 포함)에서는 청구범위에 기재된 발명과 피고의 확인대상발명을 대비한 결과 양자의 구성이 동일하지 않지만 균등관계에 있는 경우에는 균등침해가 성립한다는 균등론의 법리가 정립되어 있고,<sup>1)</sup> 이는 미국 연방대법원 판례<sup>2)</sup>에서 유래된 것으로 볼 수 있다. 따라서 특허권자는 청구항에 기재된 발명의 구성일부가 제3자의 확인대상발명의 구성과 차이가 있다고 하더라도 양자가 균등관계에 있다는 이유로 균등침해를 주장할 수 있고, 이에 대응하여 제3자는 특허권자가 특허를 받기 위하여 출원절차에서 청구범위를 의식적으로 제외·한정하였으므로 출원경과금반언(prosecution history estoppel)<sup>3)</sup>의 원칙을 적용하여 비침해라고 주장할 수 있다.

균등침해의 성립요건에 있어 출원경과금반언의 원칙은 특허권자가 특허를 받은 후에 그 권리행사에서 의식적으로 제외·한정한 구성과 균등관계에 있는 제3자의 실시구성(확인대상발명)이 균등관계에 있다고 주장해서는 아니 된다는 균등침해의 소극적 성립요건이라고 할 수 있다.<sup>4)</sup> 다만, 출원경과금

1) 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결; 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결; 대법원 2007. 2. 23. 선고 2005도4210 판결; 대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결; 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결; 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171판결 등.

2) Warner-Jenkinson Co. Inc. v Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040 (1997); Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co. 535 U.S. 722 (2002).

3) 종래 미국판례에서는 ‘출원포대금반언(file wrapper estoppel)’으로 표현되었으나, 1984년 선고된 미국판결(Amstar Corp. v. Envirotech Corp., 730 F. 2d 1476)에서 ‘출원경과금반언(prosecution history estoppel)’이란 용어로 사용되었으며 균등침해의 소극적 성립요건이다(권태복, “특허소송에서 출원경과금반언의 적용범위”, 『창작과권리』, 제52호(2008년 가을호), 2면.

4) 권인희, “특허분쟁에서의 신의성실원칙의 적용”, 『홍익법학』, 제17권 제1호(2016), 681-682면.

반언의 원칙은 공시기능을 갖춘 특허공보를 바탕으로 회피설계를 한 제3자를 적절히 보호하고 있지만, 지나치게 확장하는 개념으로 적용하는 경우에는 오히려 특허권자의 적절한 보호가 이루어질 수 없다는 문제점도 있기 때문에 양자의 형평성 관점에서 접근할 필요가 있다.

특허권자가 청구항에 기재된 구성을 의식적으로 제외·한정한 것인지, 즉 출원인의 의도가 있는 경우에 출원경과금반언의 원칙이 적용되어야 한다는 기준은 판례뿐만 아니라 학설에서도 어느 정도 확립되어 있다.<sup>5)</sup> 다만, 종전 대법원 판례에서는 특허권자가 청구항에 기재된 구성을 의식적으로 제외·한정한 것인지는 ‘출원인의 의사 존재’의 여부, 즉 「출원인의 의도참작」을 판단기준으로 제시하고 있었지만, 그 ‘출원인의 의사 존재’의 여부를 어떠한 기준 및 대상범위로 판단해야 하는 것인지에 대해서는 구체적으로 제시하고 있지 않았다.

이와 관련하여 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결(이하, “대상판결”)에서는 출원 과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 보정이유를 포함하여 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’ 하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재하는 것으로 인정하는 경우, 즉 「출원인의 의사참작」을 근거로 출원경과금반언의 원칙을 적용하여야 한다는 구체적인 판단기준을 제시하였다.

본 대상판결에서는 출원단계에서 청구항의 끝부분에 특정된 복수의 발명 카테고리 중에서 하나를 제외하는 보정을 하여 특허가 등록되었지만, 그 제

5) 출원경과금반언에 관한 선행 논문으로는 구민승, “출원경과금반언에 의한 균등의 배제 범위”, 『사법』, 제41호(2017), 203-207면.; 이동형, “출원경과금반언의 원칙의 적용요건”, 『지적재산권』, 제31호(2009), 10면.; 박태일, “출원경과금반언의 원칙에 의한 균등 침해 적용의 제한: 대법원 2008. 4.10. 선고 2006다35308 판결”, 『LAW & TECHNOLOGY』, 제5권 제6호(통권 제26호)(2009), 115면.; 나지원, “균등침해를 제한하는 법리에 대한 소고: 출원경과 금반언이 실무운용방안을 중심으로”, 『변호사』, 제41집(2011), 251면.; 김동준, “균등론과 출원경과금반언”, 『성균학법학』, 제23권 제3호(2011. 12), 921-924면. 등.

외된 발명카테고리에 대해서 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재하지 않았다는 「출원인의 의사참작」을 근거로 출원경과금반언의 적용을 배제하여 권리범위에 속한다고 판단하였다. 그러나 청구범위의 역할은 공개특허공보 및 특허공보를 통하여 권리범위의 공시기능을 가지고 있고, 제3자에게 권리범위의 객관성과 신뢰성을 줌으로써 당해 행위를 제한할 수 있는 경계선을 정립한 것으로 평가되고 있다. 따라서 공시기능을 갖는 청구범위는 특허받기 위하여 제출한 의견서(심사, 재심사)에 의하여 보다 더 제한적으로 해석하는 것이 원칙임에도 불구하고 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’하여 청구범위를 의식적으로 제외·한정한 것인지의 여부를 판단하는 기준은 특허권자와 제3자의 형평성 보호 원칙에 과연 적절한 것인지가 쟁점이 되고 있다.<sup>6)</sup>

이 글에서는 청구범위에서 제외된 구성이라고 하더라도 ‘출원인의 의사참작’에 의하여 의식적 제외인지의 여부를 판단해야 한다는 대상판례의 쟁점 사항을 분석하고, 이와 관련한 미국 및 일본의 판례 검토를 통하여 출원경과금반언의 적용기준을 재정립하고자 한다.

## II. 대상판결의 개요

### 1. 사건개요와 쟁점사항

#### (1) 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 비교

이 사건 특허발명은 「C-아릴 글루코시드 SGLT2 억제제」<sup>7)</sup>에 관한 것으로 특허청으로부터 “본원의 청구범위 제1항은 <프로드러그 에스테르>

6) 본 대상판결에서 제시된 ‘출원인의 의사참작’이 출원경과금반언의 적용에 적절성을 가지고 있는 것인지 등에 대한 논문공모(특허심판원 심판기준 수립에 활용)가 진행 중에 있다 (특허심판원, 제18회 특허·상표 판례연구 논문 공모전, 특허분야 지정과제, www.kipo.go.kr/ipr: 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210판례 평석, 기재불비를 해소하기 위해 청구범위에서 삭제된 부분에 대한 것이 의식적 제외인지 여부, 2023. 9. 30).

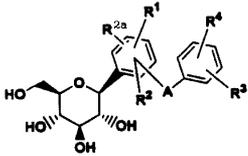
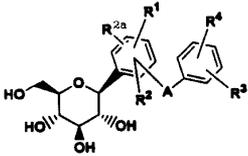
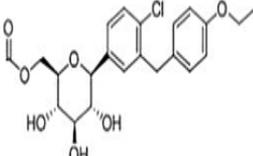
7) 특허권 등록번호 10-0728085호(특허권자: 브리스톨-마이어스스퀴브컴파니).

라는 그 대상을 구체 구조나 성분 등으로 특정하지 않은 의미가 불명확한 표현”에 해당되기 때문에 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 위배된다는 의견제출통지서<sup>8)</sup>상의 거절이유를 해소하고자 아래의 <표 1>과 같이 청구항 1의 끝부분에 기재되어 있던 발명의 카테고리 중 하나인 <프로드러그 에스테르>를 삭제하는 보정서<sup>9)</sup> 및 그 보정이유를 기재한 의견서<sup>10)</sup>를 제출하여 특허를 받았다.

한편, 확인대상발명은 「SGLT-2 억제제인 다파글리플로진의 프로드러그 에스테르 화합물」에 관한 것으로서 아래의 <표1>과 같은 “[ $(2R, 3S, 4R, 5R, 6S)$ -6-(4-클로로-3-(4-에톡시벤질)페닐)-3, 4, 5-트리하이드록시테트라하이드로-2H-피란-2-일]에 관한 것이다.<sup>11)</sup>

- 
- 8) 의견제출통지서에는 “본원의 특허청구범위 제1항은 <프로드러그 에스테르>, <고리화된 5원, 6원 또는 7원 탄소환 (또는 헤테로환)>, <아릴>이라는 그 대상을 구체 구조나 성분 등으로 특정하지 않은 의미가 불명확한 표현”이 기재되어 있으므로 특허법 제42조 제4항 제2호의 규정에 위배된다고 하였다(브리스톨-마이어스스퀴브컴파니, 2006. 12. 27.자로 특허청에 제출한 의견제출통지서, 3-4면.).
- 9) 보정서에는 청구항 1의 “...하기 화학식 I의 구조를 갖는 화합물, 또는 그의 제약 상 허용되는 염, 입체이성질체 또는 프로드러그 에스테르”에서 “또는 프로드러그 에스테르” 부분을 삭제하였다(브리스톨-마이어스스퀴브컴파니, 2006. 12. 27.자로 특허청에 제출한 보정서, 3-4면.).
- 10) 의견서에는 “1. 특허청구범위 제1항에서 “프로드러그 에스테르”란 표현을 삭제하였습니다.”라고만 기재하고 있다(브리스톨-마이어스스퀴브컴파니, 2006. 12. 27.자로 특허청에 제출한 의견제출통지서 4-5면.).
- 11) 위 구조식에서 치환기 R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>2a</sup>가 독립적으로 수소 또는 할로겐이고, 치환기 R<sup>3</sup> 및 R<sup>4</sup>가 독립적으로 수소 또는 OR<sup>5a</sup>이되, 치환기 Ra가 알킬이며, 치환기 A가 (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>이되, n이 1인 ‘다파글리플로진’이 위 화학식 I에 포함되는데, 이 사건 심결 시에 이러한 사실이 잘 알려져 있었다.

〈표1 보정 전·후의 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 비교〉

보정전 청구항 1	보정후 청구항 1 (등록 청구범위)	확인대상발명
<p>하기 화학식 I의 구조를 갖는 화합물, 또는 그의 제약상 허용되는 염, 입체이성질체 또는 프로드러그 에스테르</p>  <p>상기 식에서, …(생략) …</p>	<p>하기 화학식 I의 구조를 갖는 화합물, 또는 그의 제약상 허용되는 염, 입체이성질체</p>  <p>상기 식에서, …(생략) …</p>	<p>하기 화학식의 구조를 갖는 SGLT-2 억제제인 <u>다파글리플로진의 프로드러그 에스테르</u></p>  <p>상기 식에서, …(생략) …</p>

## (2) 당사자의 주장과 쟁점사항

### 1) 피고(상고인, 심판청구인)의 주장

피고는 위의 〈표 1〉과 같은 본인의 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 특허권자(원고)가 심사단계에서 의견제출통지서상의 거절이유를 해소하기 위하여 청구항 1의 말미에 기재된 발명카테고리〈프로드러그 에스테르〉를 의식적으로 제외한 것이므로 출원경과금반언의 원칙이 적용되어 균등침해에 해당하지 않는다고 주장하였다(권리범위에 속하지 않는다고 주장하였다).

### 2) 원고(비상고인, 피심판청구인, 특허권자)의 주장

원고는 청구범위 제1항의 발명카테고리 중에서 〈프로드러그 에스테르〉을 삭제한 보정을 한 이유가 심사관이 지적한 거절이유를 해소하고자 〈프로드러그 에스테르〉라는 기능적 표현을 통해 체내에서 기본 화합물로 분해되는 기능에 의해 권리범위를 특정하려는 의사를 철회하기 위해 삭제 보정을 한 것이지, 그에 개념적으로 포함될 수 있고, 확인대상발명과 같이 구체적인 구조나 성분으로 특정되고 체내에서 기본 화합물로 분해되는 화합물을 그 구

조나 성분 등을 불문하고 이 사건 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외하기 위해 보정<sup>12)</sup>을 한 것이 아니므로 균등침해라고 주장하였다.

### 3) 쟁점사항

피고의 확인대상발명인〈다파글리플로진의 프로드러그 에스테르〉는 이 사건 제1항발명의 카테고리라 비교하여 균등관계에 있지만, 원고인 특허권자가 심사단계에서 명세서 기재요건 위배를 해소하기 위하여 제1항의 발명카테고리 “염, 입체이성질체 또는 프로드러그 에스테르”의 3개 발명 중에서〈프로드러그 에스테르〉를 삭제한 보정이 권리범위를 의식적으로 제외한 것인지의 여부가 쟁점이다. 만약 이 사건 제1항발명과 확인대상발명이 균등관계에 있다고 하더라도 특허권자가 의식적으로 제외하는 감축보정을 한 경우에는 소극적 균등론의 법리인 출원경과금반언의 원칙이 적용되어 균등침해가 성립하지 않고, 의식적으로 제외하는 감축보정을 한 것이 아닌 경우에는 균등침해가 성립하게 된다.

따라서 원고인 특허권자가 이 사건 제1항의 발명카테고리 3개 중에서〈프로드러그 에스테르〉를 제외한 보정이 의식적으로 권리범위를 감축보정한 것인지가 쟁점이 되었다.

## (3) 원심판결

### 1) 특허심판원의 판단

특허심판원은 피고의 소극적 권리범위확인심판청구에 대하여,〈다파글리플로진의 프로드러그 에스테르〉의 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고에 의해 이 사건 제1항 특허발명으로부터 의식적으로 제외되었다고 봄이 타당하므로, 이 사건 제1항 특허발명의 다파글리플로진과 확인

---

12) 보정이유에 대한 원고(특허권자)의 이러한 주장은 특허청에 제출된 “의견서”에 기재된 보정이유가 아니라, 재판절차에서 주장한 것이다(의견서에는 이러한 원고의 주장 사항이 없음).

대상발명의 다파글리플로진 포메이트는 균등 관계에 있다고 할 수 없으므로 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 심결하였다.<sup>13)</sup>

## 2) 원심(특허법원)의 판단

특허법원은 원고가 청구범위 제1항에 <프로드러그 에스테르>라는 그 대상을 구체 구조나 성분 등으로 특정하지 않은 의미가 불명확한 표현이 기재되었다'는 심사관의 지적에 대해, '프로드러그 에스테르'는 체내에서 원래의 활성 화합물로 바뀌어 약효를 나타낸다는 의미를 내포한, 화합물의 화학구조를 특정할 수 없는 '기능적 표현'으로 판단되어 불명확하다는 거절이유가 통지된 것으로 해석하여, 이 사건 제1항 특허발명의 화합물의 '가능한 모든 프로드러그 에스테르'를 문언적으로 주장하는 것은 아니라는 취지에서 위와 같은 '기능적 표현'을 청구항에서 삭제하고, 이를 통해 해당 거절이유를 간단히 해소하겠다는 의사로 보일 뿐 그에 개념적으로 포함될 수 있는 구체적인 화학구조를 갖는 특정 화합물들이 권리범위에서 모두 제외됨을 감수하고 특허를 받겠다는 의사로 보이지 않으므로, 이 사건 제1항 특허발명에 대한 보정으로 인해 모든 <프로드러그 에스테르>가 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵다는 이유로 심결에 위법성이 있다고 판시하였다.<sup>14)</sup>

## 2. 대법원의 판결요지

특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허가 될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다. 따라서 출원과정에서 청구범위 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전 구성과 감축 후 구성을 비교하여, 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적

13) 특허심판원 2020. 6. 23. 2018당1183호 심결.

14) 특허법원 2022. 2. 17. 선고 2020허5832 판결.

으로 제외되었다고 단정할 것이 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피할 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정 중에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떠한 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때 이를 인정할 수 있다.<sup>15)</sup>

이 사건 특허발명의 출원과정에서 원고가 이 사건 제1항 특허발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 <프로드러그 에스테르>를 삭제하는 보정을 하였다 하더라도 이 사건 제1항 특허발명의 청구범위에서 확인대상발명의 ‘다 파글리플로진 포메이트’가 의식적으로 제외되었다고 보기 어렵고, 결국 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명과 그 종속항 발명들인 이 사건 제3항 내지 제8항 및 제14항 발명과 균등하여 그 권리범위에 속한다고 판단한 원심 판단에는 출원경과금반언에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다는 이유로 원심을 인용하는 판결을 선고하였다.<sup>16)</sup>

### III. 출원경과의 태양별 출원인의 의도참작과 쟁점

#### 1. 대상판결의 쟁점

균등침해의 성립요건은 ① 특허발명과 과제의 해결원리가 동일한지(제1 요건), ② 작용효과가 실질적으로 동일한지(제2 요건), ③ 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지(제3 요건), ④ 확인대상 발명이 특허발명의 출원 당시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 그로부터 쉽게 발명할 수 있었던 기술에 해당하는지(제4 요건), ⑤ 변경된 구성이 의식적으로 제외된 것인지(제5 요건) 등의 5가지 요건이 대법원 판례<sup>17)</sup>에 의

15) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200; 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 등.

16) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결.

17) 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결; 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424

하여 확립되어 있고,<sup>18)</sup> 그 판단 프로세스도 어느 정도 정립되어 있는 것으로 볼 수 있으며, 이러한 균등침해의 판단은 궁극적으로 특허권자의 적극적 보호와 제3자의 선의의 보호를 형평성 관점에서 이루어져야 하고, 양자에게 부당이득 환수라는 의의를 가지고 있다.<sup>19)</sup>

이러한 균등침해의 성립요건 중에서 제1 내지 제3요건은 양자의 차이점이 나는 구성이 균등관계에 있는 것인지의 여부를 판단하는 적극적 요건이라고 할 수 있고, 제4 및 제5 요건은 앞의 제1 내지 제3요건의 적용에 의하여 균등관계에 있다고 하더라도 이를 부정하기 위하여 적용되는 소극적 요건이라고 할 수 있다.<sup>20)</sup> 특히 출원단계에서 청구 범위를 의식적으로 제외·한정하는 보정을 하여 특허를 받은 후 소송단계에서 제외·한정한 부분까지 확장하여 균등침해를 주장하는 것은 신의칙상 허용되지 않는 것이 제5 요건이다.<sup>21)</sup>

이러한 균등침해의 성립요건을 적용하는 순서는 물론 다툼이 있는 요건에 대해서만 판단하는 것이지만, 일반적으로 각 요건을 순서대로 판단하는 것이 원칙이다.<sup>22)</sup> 즉, 균등침해의 성립요건 중에서 제1 내지 제4 요건을 충족

판결 등.

18) 예를 들면, 특허권자는 청구항에 기재된 발명 [ABC]와 피고의 확인대상발명 [ABD]와 문언상 동일하지만 균등관계에 있기 때문에 균등침해라고 주장하는 경우(또는 권리범위 확인심판에서는 균등관계에 있기 때문에 권리범위에 속한다고 주장하는 경우), 법원(또는 특허심판원)은 위의 균등침해의 성립요건(제1 내지 제5 요건)을 적용하여 [C]와 [D]의 균등관계에 있는 것인지를 판단한다.

19) 신상훈, “균등침해의 제1, 2 요건과 제4 요건의 연계에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제 17권 제2호(2022. 6), 39면.

20) 한국지식재산연구원, “해외 주요국의 IP 법제도 및 정책동향 조사·분석”, 특허청, 2011, 7-8면.

21) 송영식 외 2인, 『지적소유권법(상)』, 육법사, 2005, 427면.

22) 출원경과금반언이 적용된 균등침해의 판단프로세스는 다음과 같이 예시할 수 있다.

(i) 출원인은 청구항에 [단계 A, 단계 B, 단계 C로 이루어진 AI기반 데이터수집방법]이라고 기재하여 특허출원하였다.

(ii) 출원인은 심사관으로부터 “[단계 A]는 공지기술이고 [단계 B]는 선행 인용발명과 동일하여 [단계 C]를 유기적으로 결합한다고 하더라도 통상의 기술자가 쉽게 발명을 할 수 있어서 진보성이 없으므로 제29조 제2항의 규정에 의하여 특허를 받을 수 없다”는 의견제출통지서를 받고 이를 해소하고자 [단계 B]를 [단계 b]로 한정·제외하

한다고 하더라도, 출원인이 특허받기 위하여 청구범위를 의식적으로 한정·제외(감축, 제한, 삭제, 하위구성으로 치환 등)하는 보정을 하여 특허를 받은 경우, 그 한정·제외된 구성을 근거로 그 한정·제외 전의 구성에까지 균등침해를 주장해서는 아니 된다는 소위 출원경과금반언의 원칙을 적용하여 소극적 균등침해의 여부를 판단하는 것이다. 이는 출원절차에서 감축한 청구범위를 감축 전의 넓은 청구범위로 확장해석을 금지하는 것으로 균등해석을 억제하는 역할을 하고 있다.<sup>23)</sup>

위의 대상판례에서는 균등침해의 성립요건 중에서 원고와 피고가 이 사건 소송에서 주로 제3 요건과 제5 요건의 충족 여부에 관해서만 다투고 있었고, 특히 제3 요건의 쟁점에 대해서는 그 구성의 변경이 통상의 기술자라면 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도에 해당하는 것으로 보고 균등관계에 있는 것으로 판단하였고,<sup>24)</sup> 다음으로 제5 요건인 출원경과금반언의 원칙을 적용하여 균등관계의 여부를 판단하였다. 대법원은 제5 요건인 출원경과금반언의 원칙을 적용하면서, 특허권자가 청구범위의 기재불비 사항을 해소 하기 위하여 이 사건 제1항 특허발명의 청구범위 끝부분에 기재되어 있던 발명카테고리〈프로드러그 에스테르〉를 삭제하는 보정을 한 것은 청구범위에서 의식적으로

---

는 보정을 하고, 그 보정한 청구범위 [단계 A, 단계 b, 단계 C로 이루어진 AI기반 데이터수집방법]으로 특허를 받았다.

(iii) 특허권자는 [AI기반에 의한 단계 A, 수단 B, 수단 C]로 데이터를 수집하여 판매하고 있는 갑(甲)을 상대로 침해금지청구소송(또는 적극적 권리범위확인심판)을 청구하면서, [단계 B]는 특허발명의 [단계 b]와 차이가 있지만 균등관계에 있기 때문에 특허침해(균등 침해)라고 주장하였다.

(iv) 갑은 [단계 B]는 특허발명의 [단계 b]와 균등침해의 성립요건 중에서 제1 내지 제4 요건을 만족하지만, 특허권자가 특허받기 위하여 의식적으로 구성 [단계 B]를 [단계 b]로 한정·제외하는 보정을 하였기 때문에 성립요건 중 제5 요건인 출원경과금반언의 원칙이 적용되어 균등침해가 성립하지 않는 것으로 판단한다.

23) 윤선희, 『특허법 (제6판)』, 법문사, 2019, 678면.

24) 대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결(“제도의 취지를 고려하면 권리범위 확인 심판에서는 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우 심결 시를 기준으로 하여 특허발명의 출원 이후 공지된 자료까지 참작하여 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도인지를 판단할 수 있다고 봄이 타당하다”).

제외한 것이 아니라고 판시하였다.

이와 같이 대법원은 보정이유를 포함한 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’하여 보면 특허권자가 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 없다는 이유로 출원경과금반언의 적용을 인정하지 않고 균등침해(권리범위에 속한다)라고 판시하고 있다. 그러나 특허권자는 제1항의 말미에 기재된 발명 카테고리 3개 중에서 하나를 제외한 보정이 기재요건 위배를 해소하기 위한 것이라는 이유만을 기재한 의견서를 제출하였지만, 제3자는 기재불비의 해소와 관계없이 특허보호대상이 되는 청구항 말미의 발명 카테고리를 제외한 것으로 보고 그 제외된 발명 카테고리의 주제는 당연히 청구범위에서 제외된 것으로 볼 수 있다. 특허권자와 제3자의 형평성 관점을 고려하여 누구나 열람하여 인지할 수 있는 의견서 이외의 모든 사항, 즉 의견서에 기재하지 않고 특허권자만이 알 수 있는 보정이유 및 그 숨은 의도까지를 포함하는 소위 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’하여 판단해야 한다는 대법원의 판단기준은 기술개발을 촉진하여 산업 발전에 이바지하는 특허제도의 목적에 과연 부합한 것인지가 쟁점이 될 수 있다.

## 2. 출원경과의 태양과 쟁점

균등침해의 성립요건 중 제5 요건은 출원인이 특허를 받기 위하여 청구범위를 의식적으로 제외·한정하는 보정을 한 경우에 적용되는 법리이다. 여기서 의식적 제외의 대상이 되는 경우는 출원인의 어떠한 행위를 근거로 판단해야 하는 것인지가 쟁점이 될 수 있다. 아래에서는 특허권자가 출원절차에서 특허를 받기 위해 행한 태양별로 출원경과금반언의 원칙이 적용되는 것인지를 검토하여 본다.

### (1) 자진보정

출원인은 특허청이 특허결정등본을 송달하기 전까지 자진보정이 가능하고, 자진보정을 하면서 청구범위를 의식적으로 제외·한정하는 보정을 한 경

우, 그 제외·한정한 보정사항이 출원경과금반언의 적용 대상이 될 수 있다. 다만, 출원인의 자진보정은 최초 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 범위 내에서 청구범위를 한정하거나 제외하는 보정뿐만 아니라 확장이나 변경, 추가하는 것도 가능하다. 따라서 출원인이 청구범위를 오히려 넓은 구성으로 자진보정을 한 경우에는 그 넓은 청구범위를 기준으로 균등침해의 성립요건 중 제1 내지 제4 요건을 적용하여 균등침해를 판단해야 한다.

자진보정에 의하여 청구범위를 제외·한정하거나 확장, 변경 등을 하는 경우, 그 자진보정에 대해서도 제5 요건인 출원경과금반언의 원칙을 적용하여 균등침해를 부정할 수 있는 것인지가 쟁점이 될 수 있다.<sup>25)</sup> 자진보정은 의견 제출통지서를 받기 전에 최초 특허출원서에 첨부된 명세서 및 도면에 기재된 범위 내에서의 보정을 하는 것이 일반적이고, 그 감축이나 확장, 변경된 청구범위의 자진보정은 출원인이 청구범위를 의식적으로 제외·한정한 것인지의 판단대상에서 제외하는 것이 적절하다고 생각된다.<sup>26)</sup>

## (2) 특허요건 거절이유의 해소를 위한 보정

출원인은 심사관으로부터 특허요건을 만족하지 않기 때문에 특허를 받을 수 없다는 거절이유(선행문헌에 의한 신규성, 진보성 등의 특허요건 위배)의 의견제출통지서를 받고, 그 거절이유를 해소하고자 청구범위의 구성을 의식적으로 제외·한정하는 보정을 한 경우, 그 제외·한정된 청구범위의 보정 사항이 출원경과금반언의 적용 대상이 된다.<sup>27)28)</sup>

25) 자진보정은 최초 특허출원서에 첨부된 특허명세서 및 도면에 기재된 범위 내에서 의견서의 제출 없이 청구범위의 구성을 제외하거나 한정하는 것뿐만 아니라 확대 및 추가하는 것도 가능하므로(제47조 제1항), 자진보정에서 제외하거나 한정하였다는 이유만으로 청구범위를 의식적으로 제외·한정하는 출원인의 의도가 있는 것으로 보는 것은 적절하지 않는 것으로 생각된다.

26) 田村善之, 『知財とパブリック ドメイン (第1巻: 特許法編)』, 勁草書房, 2023, 287-288頁.

27) 주요 판례로서는 대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결; 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171판결 등.

28) 예를 들면, 대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결에서는 "(가)호 발명은 그 일면에만 형성하는 점에서 차이가 있으나, 피고가 이 사건 특허발명의 출원시에 단순히 '엔

### (3) 기재불비 거절이유의 해소를 위한 보정

출원인은 심사관으로부터 특허명세서 또는 도면의 기재요건을 위배하여 특허를 받을 수 없다는 거절이유의 의견제출통지서를 받고, 그 위배 사항을 해소하고자 의식적으로 청구범위를 제외·한정하는 보정을 한 경우, 그 한정·제외된 청구범위의 보정 사항이 출원경과금반언의 적용 대상이 된다.

### (4) 거절이유에 대한 보정서 없이 의견서만 제출

출원인은 심사관의 거절이유를 해소하기 위하여 청구범위의 구성을 의식적으로 제외·한정하는 보정을 한 경우가 일반적이지만, 보정을 하지 않고 의견서만을 제출하는 경우가 있다. 예를 들면, 출원인은 청구범위의 구성 A를 A'라고 해석하여 진보성이 없다고 판단한 심사관의 거절이유에 대응하여, 구성 A는 A'가 아니라 실질적으로 a로 해석해야 하기 때문에 심사관의 거절이유가 타당성이 없다는 취지로 보정 없이 의견서만을 제출하여 특허를 받을 수 있다. 이는 출원인이 비록 보정을 하지 아니하였지만, 청구범위 구성 A를 a로 의식적으로 한정하여 특허를 받은 것으로 해석할 수 있다.

특허침해소송이나 권리범위확인심판에서 청구범위의 A와 A'가 균등관계에 있는 균등물이라는 취지로 균등침해가 성립한다는 특허권자의 주장이 있는 경우, 법원이나 특허심판원은 특허권자가 심사관의 거절이유를 해소하기 위하여 의식적으로 청구범위의 구성 A를 a로 한정한다는 의견서를 제출하였으므로 출원경과금반언의 원칙을 적용하여 균등침해를 부정해야 한다. 이와 같이 의견서의 기재사항만으로부터 출원인의 의식적 한정에 해당하는 것으로 해석하여 출원경과금반언의 원칙을 적용하기 위해서는 의견서에 청구

---

보상 가공을 한 부직포'를 그 특허청구범위로 기재하였다가 특허청으로부터 '부직포의 일면 또는 양면에 엠보싱을 하는 기술'이 이미 공지되었다는 이유로 거절이유 통지를 받아 '부직포에 처리되는 엠보싱을 표면과 이면의 양측 동일한 위치에 형성되게 하는 구성'만을 청구범위로 기재한 보정서를 제출하여 이 사건 특허를 받은 것이므로, 이 사건 특허발명의 권리범위는 위와 같이 한정된다고 할 것이어서, 출원경과금반언의 원칙상 부직포 일면에만 엠보싱을 형성한 (가)호 발명에 대하여는 이 사건 특허발명의 권리범위를 주장할 수 없다"고 판시하였다.

범위의 해석과 관련한 구성의 특성과 의미를 구체적이고 명확하게 기재한 의견서를 특허청에 제출해야 하고, 그 의견서에 따라 심사관이 청구범위의 한정사항을 정하여 특허를 받은 경우에 한하여 할 수 있는 것으로 해석할 필요가 있다. 따라서 보정이 수반되지 않는 의견서도 실질적으로 청구범위를 의식적으로 한정할 경우, 그 의견서는 출원경과금반언의 적용대상이 될 수 있다.

### (5) 분할출원

특허요건의 거절이유를 해소하기 위하여 보정을 하는 경우가 대부분이지만, 경우에 따라서는 거절이유 대상이 된 발명을 분할출원함으로써 나머지 원출원에 대하여 특허를 받을 수 있다. 그 원출원의 특허권 행사에 있어서는 분할출원된 발명에 대해서는 출원경과금반언의 원칙이 적용되어 균등침해가 제한된다. 예로써 출원인이 특허청으로부터 진보성이 없다는 이유의 의견제출통지서를 받고, 이를 해소하기 위하여 출원(원출원)의 청구범위를 한정하는 보정을 하면서 원출원의 발명 중에서 그 일부를 별도의 발명으로 분할출원한 경우, 그 분할출원된 발명은 특별한 사정이 없는 한 보정된 원출원 특허 발명의 권리범위로부터 의식적으로 제외된 것으로 보고 균등침해가 성립하지 않는다는 대법원 판례도 있다.<sup>29)</sup>

분할출원은 원출원과 함께 패밀리 출원군을 구성하고 있기 때문에 청구범위의 문언 해석상 서로 영향을 미칠 가능성이 있다. 따라서 분할출원에 있어서 청구범위에 기재된 문언의 의미를 명확히 해야 하고, 특히 의견서에는 그에 대한 상세한 의견을 기술하는 경우, 그 의견서는 출원경과금반언의 원칙을 적용하는 근거가 되어서 원출원의 권리범위를 제한 해석하는 경우도 있을 수 있다.<sup>30)</sup>

29) 대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결.

30) 河野英仁, “禁反言の法理-禁反言が生じる各場面と実務上のポイント”, 『知財管理』, Vol.65 No.3(2015), 429頁.

## (6) 보정 없는 면담 등의 제출 및 주장 의견

출원인이 (i) 심사관의 면담자료 및 면담 시 주장의견(면담기록조서), (ii) 특허심판원에 제출한 심판청구서 및 심판사건의견서, 심판기술설명회 자료 및 구술심리 진술서 및 주장의견, (iii) 특허법원의 거절결정불복심결취소소송에 있어서 소장 및 준비서면 등에 기재된 모든 사항 및 그 진술 내용 등이 청구범위의 구성을 의식적으로 한정·감축하거나 제외하는 경우가 있을 수 있다. 이러한 경우 그 한정·감축하거나 제외된 청구범위 구성을 근거로 출원경과금반언의 원칙을 적용하여 균등침해의 성립여부를 판단할 수 있는 지가 쟁점이 될 수 있다.

이론적으로는 출원경과금반언의 법리에 합치되는 것으로 볼 수 있지만, 실무적으로는 출원인이 특허를 받기 위하여 심사절차, 심판, 소송에서 제출한 모든 증거 및 진술에 근거하여 의식적인 제외·한정의 여부를 판단한다는 것이 결코 쉽지 않고 객관성·명확성을 담보하기가 어려울 것으로 판단된다. 따라서 출원인이 심사절차, 심판, 소송에서 제출한 모든 증거 및 진술 등에 의해 의식적으로 제외·한정한 것이라는 이유로 출원경과금반언의 원칙을 적용하여 균등침해의 성립여부를 판단하는 것은 특허공보에 기재된 청구범위에 의하여 특허발명의 보호범위가 정해진다는 특허법의 본질에 부합하지 않는 것이다. 또한 특허공보가 공시기능을 가짐과 동시에 제3자에게 신뢰성을 가지는 것이므로 당해 특허공보에 기재된 청구범위와 그 청구범위에 관한 사항에 대하여 누구나 열람이 가능한 의견서 이외의 모든 사항을 출원경과금반언의 적용대상으로 하는 것은 적절하지 않는 것으로 판단된다.

## (7) 패밀리 외국출원에서의 의견서

우리나라에 특허출원을 하고 이를 파리조약 우선권주장을 하여 외국에 출원한 경우 또는 국제특허출원(PCT)을 한 경우, 그 패밀리 외국출원에 대한 타국의 심사절차에서 제출한 보정서 및 의견서에 기재된 의식적 제외·한정 사항은 누구나 열람하여 확인할 수 있다. 물론 외국의 심사결과는 속지주의 원칙에 따라 우리나라에 직접 미치지 않지만, 실무적으로는 특허요건 심사

에 적용되고 있고, 무효심판의 무효증거 및 침해소송의 무효항변 등에 증거자료로 활용되고 있다. 즉 어느 당사자가 외국의 심사사례(거절이유통지서, 보정서 및 의견서 등)를 증거자료로 주장하는 경우, 법원과 특허심판원은 이를 증거자료로 호환용하여 판단할 수 있다. 따라서 패밀리 외국출원에서의 보정서 및 의견서는 나중에 우리나라 특허분쟁에서 출원경과금반언의 적용 대상이 될 수 있을 것으로 판단된다.<sup>31)</sup>

### 3. 외국의 출원경과금반언 원칙

#### (1) 미국

미국에서는 연방대법원의 Graver Tank 판례<sup>32)</sup> 및 Hilton Davis 판례<sup>33)</sup> 등을 통하여 균등침해의 성립요건이 제시되었고, 그 후 Festo 판례<sup>34)</sup>에서는 출원경과금반언의 원칙을 적용하기 위한 판단기준이 어느 정도 정립된 것으로 볼 수 있다. 즉 미국에서는 균등침해의 성립을 부정할 수 있는 출원경과금반언의 적용기준은 특허권자가 출원과정에서 한 보정이 청구범위를 감축(제외·한정·축소)하고 있는가, 특허요건(특허성)과 실질적으로 관련된 것인가, 감축보정에 의해 포기된 범위는 보정 전 구성요소와 보정 후 구성요소 사이의 모든 영역이 포기된 것으로 추정될 수 있는가, 출원경과금반언이 적용되는 상황에서 문제가 된 균등물이 보정에 의하여 포기하지 않았다는 것을 입증할 수 있는가 등이 제시되어 있다.<sup>35)36)</sup>

---

31) 河野英仁, 위의 논문, 431頁.

32) Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Prod. Co., 339 U.S. 605 (1950).

33) Warner-Jenkinson Co. Inc. v Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040 (1997).

34) Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002).

35) *Id.* at 740-741.

36) Matthew Eggerding, "Dependent Patent Claims and Prosecution History Estoppel: Weakening the Doctrine of Equivalents," *Saint Louis University Law Journal*, Vol.50 No.1(2005), pp.265-267.

이와 관련 연방항소순회법원(CAFC)은 Amgen사건<sup>37)</sup> 및 Eagle사건<sup>38)</sup>에서 출원경과금반언의 원칙을 적용하기 위한 조건으로 (i) 청구범위를 감축함으로써 발생할 수 있는 경우(amendment-based estoppel), (ii) 특허심사 중 청구범위를 좁게 해석해야 한다고 주장함으로써 특허를 받는 경우(argument-based estoppel)를 제시하면서, 출원경과금반언의 원칙을 적용하기 위해서는 출원경과가 분명하고 청구범위의 해당 주요내용을 분명히 포기(a clear and unmistakable surrender of subject matter)했음이 입증되어야 한다는 판단기준을 제시하였다.<sup>39)</sup> 또 CAFC는 Eli Lilly사건<sup>40)</sup>에서 보정이유와 문제의 균등물이 동일 청구항의 구성에 관한 것이라고 하더라도 그 보정이 균등물에 거의 관계가 없는 것인가 아닌가는 특허에 개시된 발명과 그 심사과정을 참작하여 개별적으로 판단해야 한다고 판시하는 등,<sup>41)</sup> 다양한 판단기준이 사건의 유형에 따라 구체적으로 제시되고 있다.

이와 같이 미국에 있어서 출원경과금반언의 원칙을 적용하기 위한 보정 또는 의견의 적용범위(Scope of the Estoppel)는 선행기술에 의한 특허요건 위배를 해소하기 위한 청구범위의 보정뿐만 아니라, 미국특허법 제112조에 규정한 명세서 기재요건 위배를 해소하기 위하여 보정한 경우에도 적용할 수 있는 것으로 적용범위가 확대되었다고 할 수 있다.<sup>42)</sup> 다만, 선행기술(prior

37) Amgen Inc. v. Coherus Biosciences Inc., 931 F.3d 1154 (Fed. Cir. 2019).

38) Eagle Pharmaceuticals Inc. v. Slayback Pharma Inc., 958 F.3d 1171(Fed. Cir. 2020).

39) Steven D. Roth, “Fed. Circ. Patent Rulings May Shift Use Of Motion To Dismiss”, *Lucas & Mercani LLP*, Law360(2020), at 2-3.

40) Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc., 933 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2019).

41) Eli Lilly사건에서는 특허권자 Eli Lilly사가 선행기술 회피를 위하여 ‘항염산제’ 투여에서 ‘페메트렉시드 디나트륨’ 투여로 한정 보정을 하여 특허(USP 7,772,209)를 받은 후에 ‘항산염제’의 일종인 ‘페메트렉시드 디트로메타민’을 업으로 실시하는 Hospira사를 상대로 균등침해를 주장하였지만, 출원경과금반언의 원칙이 적용되어 균등침해가 부정되었고, 연방대법원은 Eli Lilly사의 상고 청원에 대해서도 2020. 6. 15. 기각하였다(Greg Chopskie, “Feel Like DOE is Having a Rebirth in Life Science Cases? You’re Not Alone”, *NATIONAL LAW REVIEW*, Vol.8, No.291(October 18, 2023), at 1.

42) 미국법원이 균등침해의 성립요건 판단에 출원경과금반언의 엄격한 적용을 요구하고 있고, 이는 미국에서 균등론의 적용에 의한 침해인정을 약화시켰다는 주장이 있다(Marc D.

art)에 의한 특허요건 위반해소를 위한 보정 또는 보정 이유가 있는 자진보정, 그 외 모든 법정 특허요건과 관련한 보정, 보정이 없이 심사관 의견 및 법정진술 등에 의하여 청구범위를 한정 주장한 경우도 원칙적으로 적용범위에 포함되는 것으로 보고 출원경과금반언의 원칙을 적용할 수 있는 적용범위로 보고 있지만,<sup>43)44)</sup> 그 적용범위의 판단기준은 획일적으로 명확하다고는 말할 수 없다.

특히 출원경과금반언의 적용에 있어서는 출원인이 특허받기 위하여 취한 모든 행위를 적용범위로 해야 한다는 엄격한 금반언(absolute bar approach) 또는 청구범위·명세서의 보정 및 그 보정이유를 기재한 의견서에 한정된 적용범위로 해야 한다는 유연한 금반언(flexible bar approach)의 원칙이 적용되고 있지만, 그 중에서 어느 원칙을 적용 범위로 해야 한다거나 어느 원칙을 우선 적용해야 한다는 판단기준을 명확히 제시한 연방대법원의 판례는 없다. 이러한 엄격한 금반언과 유연한 금반언 중에서 어느 원칙에 따라야 하는 것도 결국은 특허권자가 특허받기 위하여 행한 보정과 그 보정이유(의견 및 주장 등)의 적용범위에 관한 문제인 것으로 판단된다.

## (2) 일본

일본최고재판소는 볼스플라인 판결 등<sup>45)</sup>에서 균등침해의 성립요건 5가지의 기준을 제시하였고,<sup>46)</sup> 특히 제5 요건인 출원경과금반언의 원칙은 출원인

---

Sharp, "Festo X: The Complete Bar By Another Name?", *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.19, No.1(2004), at 96-97.).

43) Hilton Davies 판례에서는 연방대법원이 종래 기술을 극복하기 위한 청구범위의 보정에 초점을 맞추었지만, CAFC는 "특허성과 관련한 실질적인 이유"에 한정하지 않고 특허요건에 관련한 다른 이유를 포함하여 청구범위를 감축하는 보정을 한 경우, 그 보정된 청구범위는 출원경과금반언의 적용범위가 된다고 판시하였다. 이러한 CAFC판례에 의하면, 출원인이 청구범위의 보정이 특허성과 직접 관련한 것이 아니라는 것을 출원경과(출원포대)로부터 알 수 있는 경우, 그 보정에 대해서는 출원경과금반언의 원칙을 적용하지 않는 것으로 해석할 수 있다.

44) Amgen Inc. v. Coherus Biosciences Inc., 931 F.3d 1154(Fed. Cir. 2019).

45) 日本最高裁判所 平成10年(1998) 2月 24日 平成6(オ)1083 判決.

46) 設樂隆一, "日欧知的財産司法シンポジウム2016", 知的財産高等裁判所 発表資料,

이 대상제품(우리나라의 확인대상발명)을 특허발명의 출원절차에 있어서 청구범위로부터 의식적으로 제외 하였다는 등 ‘특단의 사정’의 유무에 따라 판단되어 왔다.<sup>47)</sup> 볼스플라인 판결에서 제시된 ‘특단의 사정’이란 출원절차에서 청구범위를 감축하기 위하여 최초로 청구범위에 기재된 출원 시 동일효과재를 삭제하는 등의 보정하는 경우와 청구범위가 보정에 의해 감축되지 않지만 의식적으로 제외하였다는 것을 인정하는 외형적 행동을 하는 경우를 말하고, 이를 바탕으로 ‘특단의 사정’의 여부가 판단되어 왔다.<sup>48)</sup>

그러다가 2017년 옥사를 판결<sup>49)</sup>에서 일본최고재판소는 ‘특단의 사정’의 존재여부에 대한 새로운 판단기준(판시 1 및 2)을 다음과 같이 판시하였다.

첫째, 출원인이 특허출원 시 청구범위에 기재된 구성 중 대상제품 등과 다른 부분에 관하여 대상제품 등의 구성을 용이(쉽게)하게 생각해 낼 수 있음에도 불구하고 이를 청구범위에 기재하지 않은 경우라도 이것만으로는 대상제품 등이 특허발명의 출원절차에서 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당한다는 등의 특단의 사정이 존재한다고는 말할 수 없다.”는 ‘판시 1’의 판단기준을 제시하고, 이 경우에는 출원경과금반언의 적용을 배제하여 균등침해의 성립을 인정할 수 있다고 판시하였다.

둘째, ‘특단의 사정’이 존재하는 경우, “출원인이 특허출원 시 청구범위에 기재된 구성 중 대상제품 등과 다른 부분에 관하여 대상제품 등의 구성을 용이(쉽게)하게 생각할 수 있음에도 불구하고, 이를 청구범위에 기재하지 않은

---

2016. 3. 25, 8-17頁.

47) 일본최고재판소 판결에서 제시된 제5 요건은 「대상제품 등이 특허발명의 특허출원절차에 있어서 청구범위로부터 ‘의식적으로 제외되었다는 등의 특단의 사정’이 없는 경우, 대상제품 등은 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로 특허발명의 기술적 범위(우리나라의 권리범위)에 속하는 것으로 해석하는 것이 상당하다(竹内寛, “均等論の第5要件と特許実務について”, AOYAMA PARTNERS, <<https://www.aoyamapat.gr.jp/contents/corporate/aocpcd/wp-content>>, 검색일: 2023. 10. 6).

48) 田村善之, “日本弁理会中央知的財産研究所 第11回公開フォーラム- 明細書, 特許請求の範囲, そして保護範囲-”, 『パテント』, 第67巻 第14号(2014), 251면.; 河野英仁, “禁反言の法理-禁反言が生じる各場面と実務上のポイント”, 『知財管理』, Vol.65 No.3(2015), 427-429면.

49) 日本最高裁判所 平成29年(2017) 3月 24日 平成(受)1242 判決.

경우에 있어서 객관적, 외형적으로 보아 대상제품 등의 구성이 청구범위에 기재된 구성을 대체한다고 인식하면서 일부러 청구범위에 기재하지 않았다는 취지로 볼 수 있는 경우에는 대상제품 등이 특허발명의 출원절차에서 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당한다는 등의 특단의 사정이 존재한다.”는 ‘판시 2’의 판단기준을 제시하고, 이 경우에는 출원경과금반언의 원칙을 적용하여 균등침해의 성립을 부인할 수 있다고 판시하였다.

이와 같이 판시 1에서는 ‘명세서 등에 기재’에 의하여 대상제품의 구성이 청구항에 기재된 발명구성으로 대체될 수 있다는 것으로 인식한 경우(특허출원 시에 이미 존재 했음에도 불구하고 청구범위에 기재하지 않았던 구성)<sup>50)</sup>만으로는 의식적으로 제외하였다는 ‘특단의 사정’이 없는 것으로 판단하는 기준을 제시한 것으로 볼 수 있고, 다음으로 판시 2에서는 ‘명세서 등에 기재’라는 특정 부분에 관계없이 출원 시 동일효과를 가지는 것(동일효과제)을 인식하고 있는 경우는 의식적으로 제외한 ‘특단의 사정’이 있는 것으로 보고 출원경과금반언의 원칙이 적용되어 균등침해가 부정되고 있지만<sup>51)</sup>, 이와 관련한 보다 더 구체적인 판례의 축적이 수반되어야 하는 것으로 보고 있다.<sup>52)</sup>

---

50) 출원인이 특허출원 시에 이미 존재했음에도 불구하고 청구범위에 기재하지 않았다는 이유만으로 대상제품(확인대상발명)이 의식적으로 제외된 ‘특단의 사정’으로 볼 수 없다는 출원경과금반언의 적용은 명세서 등에 기재되었지만 청구범위에 기재하지 않는 구성에까지 효력이 미치지 않는 Dedication의 법리가 본 판례에 적용된 것으로 볼 수 있다 (高石秀樹, “出願経過における減縮補正と、均等論(世界の裁判例の潮流と日本の裁判例紹介)”, 中村合同特許法律事務所資料(2022), 4면, <[https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal\\_updates\\_jp](https://www.nakapat.gr.jp/ja/legal_updates_jp)>, 검색일: 2023. 10. 10.

51) 田村善之, 앞의 논문, 251면.

52) 高林龍, “判評”, 『判例時報』第2377号(2018), 171頁; 三村量一, “均等論再論(均等の第5要件に関する更なる検討)-ボールスブライン事件最高裁判決(最高裁 平成10年 2月 24日 判決)から見たマキサカルシトール事件最高裁判決(最高裁 平成29年 3月 24日 判決)”, 『パテント』, Vol.74 No.11(別冊 No.26)(2021), 149-151면.

## IV. 출원인의 의도참작 판단기준 방안

### 1. 종래판례를 통한 출원인의 의도참작

특허권자가 출원과정에서 청구범위를 의식적으로 제외·한정한 것인지의 여부는 심사관이 제시한 거절이유 및 그 거절이유에 대한 출원인의 의견서 및 보정서 등에 나타난 출원인의 의도가 있는 것인지에 대한 특허권자의 특별한 사정을 참작(이하, “출원인의 의도 참작”)하여 판단해야 한다는 판례가 주류를 이루고 있다.<sup>53)54)</sup> 이와 같이 종전의 대법원 판례에서는 출원경과금반언의 원칙을 적용함에 있어 「출원인의 의도참작」을 바탕으로 판단해야 한다는 기준이 제시되어 있지만, 실제로 어떠한 출원경과의 태양과 기준으로 특별한 사정이 있는 것인지를 판단해야 한다는 구체적인 설명을 제시하고 있지 않다.<sup>55)</sup>

출원인의 의도와 관련한 판례를 보면, 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허 될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정이유 등을 참작하여 판단하여야 한다는 종전의 판례<sup>56)</sup>를 제시하면서, 출원과정에서 청구범위 감축·한정·제외가 이루어졌다는 사정만으로 감축·한정·제외가 그 전의 구성과 그 후의 구성을 비교하고, 그 사이에 존재하는 모든 구성이 의식적으로 청구범위에서 제외된 것으로 단정하는 것이 아니고, 의견제출통지

53) 대법원 2007. 2. 23. 선고 2005도4210 판결; 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결.

54) ‘출원인의 의도 참작’에는 출원인이 거절이유통지를 받고 원출원의 청구범위를 한정하는 보정을 하면서 일부를 별개의 발명으로 분할출원한 경우, 그 분할출원의 발명은 특허 발명의 보호범위에서 의식적으로 제외한 것으로 보았다(대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결).

55) 구민승, 앞의 논문, 203면.

56) 대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결.

서의 거절이유에 제시된 선행기술을 회피할 목적이나 의도로 그 선행기술의 구성을 배제하는 감축·한정·제외를 한 것과 같은 보정이유를 포함하여 특허 출원과정에 있었던 여러 특단의 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 청구범위의 어떤 구성을 제외하려는 의사가 존재한 것으로 볼 수 있는 때에는 이를 인정할 수 있고, 이러한 출원경과금반언의 법리는 청구범위를 감축하지 않고 의견서의 제출 등을 통하여 의견진술이 있는 경우에도 같은 취지로 적용된다고 판시하고 있다.<sup>57)</sup>

이와 같이 종래판례에서는 출원인의 의도참작을 출원 과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 판단하는 법리를 판단기준으로 제시하고 있고, 더불어서 그 법리는 “청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.”고 하는 의견서의 중요성을 판단기준으로 제시하고 있지만, 대상판례에서는 이러한 의견서의 진술내용을 중요시 한다는 기준이 없는 점이 차이가 있다. 즉 대상판례에서는 의견서에 기재되지 않는 보정의 의도까지를 참작하여 판단해야 한다는 것에 차이가 있다. 따라서 모든 구성이 의식적으로 청구범위에서 제외되었다는 것만으로 출원경과금반언의 적용을 배제해서는 아니 되고, 청구범위에 기재된 각 구성의 유기적 결합에 의한 전체적 관점의 요건 하에서 감축·한정·제외된 청구범위의 구성이 출원경과금반언의 적용대상에 포함되는 것인지의 여부를 판단해야 한다는 기준정립이 필요하다. 그리고 보정이유를 포함하여 출원단계에서 과정에 있었던 여러 특단의 사정이 무엇을 지칭하는 것인지, 특허권자가 출원과정에서 한 모든 행위를

---

57) 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결에서는 “이 사건 보정은 청구범위를 이리 한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정한 것인 점 등을 종합하면, 이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 ‘상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴’ 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있다. 다음으로 상부받침대에 관하여 본다. 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 확인대상발명 1과 차별화하였다. 이러한 사정을 고려하면, 출원인이 확인대상발명과 같은 ‘홈이 하부에 형성되어 있는’ 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있다.”고 판시하였다.

포함하여 판단하는 것이 아니라, 제3자가 열람 등을 통하여 인지할 수 있는 의견서 등에 한정하는 기준정립도 적극적으로 검토할 필요가 있다.

## 2. 대상판례를 통한 출원인의 의도참작

일반적으로 특허권자가 출원시의 청구범위에 기재된 [물질ABC]을 [물질AbC]로 한정하는 보정(상위개념 B → 하위개념 b)을 하여 특허등록을 받은 경우, 제3자는 [물질ABC]를 근거로 회피설계를 하는 것이 아니라 등록된 청구범위의 [물질AbC]를 근거로 특허침해가 되지 않도록 회피설계를 하고, 그 회피설계의 성과물이 개량발명인 경우에는 특허출원을 하는 것이다. 특허제도는 출원인에게 특허권을 부여하는 대신 특허공보에 특허발명을 기재하여 일반 공중에게 공표하여 공시기능을 갖게 하고, 제3자는 공시기능을 가지고 있는 특허공보로부터 회피설계 및 그 개량발명을 함으로써 기술개발을 촉진하여 산업발전에 기여하는 것을 목적으로 하고 있다. 그럼에도 불구하고 대상판례에서 제시된 것과 같이 출원인의 모든 의사를 근거로 의식적으로 제외·한정한 것인지의 여부를 판단하는 것은 제3자의 입장에서 보면 매우 가혹한 것으로 볼 수 있다.

위 대상판례의 판단기준에 따르면, (i) 특허권자가 제3자의 확인대상발명이 균등침해에 해당한다고 주장(권리범위확인심판에서는 권리범위에 속한다는 주장)을 하면, (ii) 제3자는 특허권자가 특허를 받기 위하여 의식적으로 제외·한정한 것이므로 출원경과금반언의 원칙에 의하여 균등침해가 아니라고 주장을 하고, (iii) 이에 대해 특허권자가 청구범위의 구성을 제외·한정한 것이 특허를 받기 위하여 의식적으로 의도한 것이 아니라는 「출원인의 의도참작」을 통하여 출원경과금반언의 적용을 배제하여 균등침해의 성립을 인정하는 것이다. 이러한 판단프로세스는 공시기능을 갖는 특허공보의 의의를 무시하고 오직 특허권자의 입장만을 고려하여 제외·감축된 청구범위 그 자체로 권리범위를 판단하지 않고, 특허권자가 출원절차에서 보정한 이유를 기재한 의견서뿐만 아니라 의견서에 기재되지 않는 특허권자의 의도까지를 고려하여 권리범위를 판단해야 한다는 것이다. 제3자는 출원 시에 기재된 청구범위의 구성 일부가 제외·한정되어 특허등록이 된 경우, 그 특허권에 저촉되

지 않게 회피설계를 하기 위해서는 그 청구범위에 기재된 사항에만 근거하여 연구개발을 하게 된다. 만약, 출원 시의 청구범위 구성일부가 제외·한정된 경우, 그 제외·한정되기 전의 구성에는 특허권의 효력이 없는 것을 전제로 회피설계 및 그 개량기술이 개발되는 것이 일반적이다.

위 대상판례에서는 아래의<표 2>와 같이, 당초의 청구항 말미에 기재된 발명의 카테고리 「...염, 입체이성질체 또는 프로드러그 에스테르」 3개 중에서 <프로드러그 에스테르>가 기재불비라는 거절이유를 해소하기 위하여 이를 발명 카테고리에서 제외하는 보정을 하여 특허를 받았다. 여기서 <프로드러그 에스테르>는 의약품 전단계의 물질로 기능적 표현(기능적청구항)이므로 기재요건 위배에 해당되는 것이라는 삭제 보정을 하였지만, 그 삭제 보정의 이유에 대해서는 의견서에 구체적으로 기재하지 않고 단순히 거절이유를 해소하기 위한 것으로만 기재하고 있다. 일반적으로는 기능적 표현의 청구항을 물질로 특정하는 경우에는 특허를 받을 수 있으므로, 이 사건 특허출원에서도 <프로드러그 에스테르>를 삭제하는 것이 아니라 <프로드러그 에스테르 형태인 화합물>이라는 물질로 보호대상을 특정하는 보정을 하면 특허를 받을 수 있다.<sup>58)</sup> 그럼에도 불구하고 특허권자는 거절이유를 해소한다는 이유만을 기재한 의견서로 삭제 보정을 하여 특허를 받은 후, 권리행사에서 삭제한 보호대상(카테고리)을 근거로 균등침해를 주장하고 있다.

피고(상고인, 심판청구인)는 원고인 특허권자가 <프로드러그 에스테르>를 보호대상인 청구항의 말미에서 삭제하였으므로 출원경과금반언의 원칙에 의하여 균등침해가 성립하지 않는다고 주장하였지만, 대법원은 청구범위에서 청구항의 말미에 발명카테고리로 특정된 <프로드러그 에스테르>를 제외하는 보정을 하였지만, 실제로서는 청구항 1의 식에 다파글리플로진<sup>59)</sup>(프로드러그 에스테르<sup>60)</sup>)이 특정되어 있으므로 의식적으로 제외한 구성이 아니라 명

58) 예를 들면, 등록특허 10-2604939호(등록일: 2023. 11. 17.) 제12항(하기 화합물들 및 그 유사체로 이루어진 군으로부터 선택되는 화합물로서, 상기 유사체는 C-2 카르복시기가 양성자화된 형태(protonated form), 소듐 염 형태 또는 C1-C3 에스테르 프로드러그 형태인 화합물).

59) <다파글리플로진>은 이 사건 제1항 특허발명의 화학식 I에 포함되는 화합물로서 경구용 당뇨병 치료제이며, 화학식은 위 <표 2>에 표시된 것과 같다.

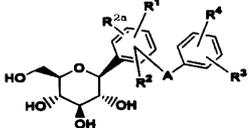
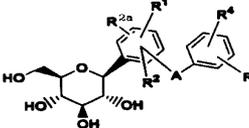
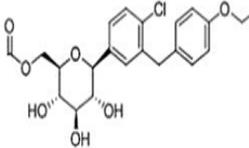
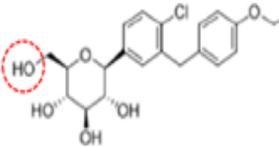
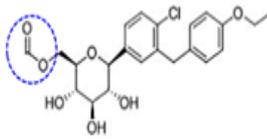
60) <프로드러그>란 어떤 약물을 화학적으로 변화시켜 물리·화학적 성질을 조절한 약물을

세서기재불비를 해소하기 위하여 삭제한 출원인의 의도가 있으므로 출원경과금반언의 적용을 배제하여 균등침해를 인정한 것이다. 이러한 판단기준은 이 사건의 피고인 제3자의 입장을 고려하지 않는 것으로 볼 수 있다. 제3자는 특허권자가 특허요건 위배이든 명세서기재요건 위배이든 관계없이 청구항의 말미에 특정된 〈프로드러그 에스테르〉라는 발명카테고리를 제외하는 보정을 한 후 특허를 받았으므로 당연히 청구범위에서 제외된 것으로 판단하고 회피설계를 할 수 있다. 특허권자는 명세서기재불비의 거절이유를 해소하기 위하여 청구범위를 보정하였지만, 그 보정에는 청구항의 말미에 특정된 발명의 3개 카테고리(염, 입체이성질체 또는 프로드러그 에스테르) 중에서 하나인 〈프로드러그 에스테르〉가 제외되었으므로, 제3자의 입장에는 아래의〈표2〉와 같이 권리범위에서 제외한 것으로 인식하는 것이 특허공보의 공시기능에 의하여 당연하다고 생각된다. 그럼에도 불구하고 대상판결에서는 특허공보의 공시기능을 고려하지 않고 특허권자가 출원단계에서 의식적으로 제외·한정하는 의도가 없었다는 이유로 출원경과금반언의 적용을 배제한 것은 지나치게 특허 권자의 입장에서 판단한 것으로 밖에 볼 수 없다.

---

말하고, 그 자체는 생리 활성을 나타내지 않지만 투여 후 체내에서 화학적으로, 혹은 효소의 작용에 의하여 원래의 약물로 바뀌어 약효를 발휘한다. 또한〈프로드러그 에스테르〉란 프로드러그 중 에스테르 결합(-COO-)을 포함하는 화합물을 말한다.

〈표2 이 사건 특허발명과 확인대상발명의 구성 비교〉

보정 전 청구항 1	보정 후 청구항 1 (등록 청구범위)	확인대상발명 <sup>61)</sup>
<p>하기 화학식 I의 구조를 갖는 화합물, 또는 그의 제약상 허용되는 염, 입체이성질체 또는 프로드러그 에스테르</p>  <p>상기 식에서, …(생략) …</p>	<p>하기 화학식 I의 구조를 갖는 화합물, 또는 그의 제약상 허용되는 염, 입체이성질체</p>  <p>상기 식에서, …(생략) …</p>	<p>하기 화학식의 구조를 갖는 SGLT-2 억제제인 <u>다파글리플로진의 프로드러그 에스테르</u></p>  <p>상기 식에서, …(생략) …</p>
	<p>〈<u>다파글리플로진(프로드러그 에스테르)</u>〉</p> <p>: 위 구조식은 치환기 R<sup>1</sup>, R<sup>2</sup>, R<sup>2a</sup>가 독립적으로 수소 또는 할로젠이고, 치환기 R<sup>3</sup> 및 R<sup>4</sup>가 독립적으로 수소 또는 OR<sup>2a</sup>이 되고, 치환기 R<sup>a</sup>가 알킬이며, 치환기 A가 (CH<sub>2</sub>)<sub>n</sub>이 되 n이 1인 '다파글리플로진'이 포함되어 있는 하기 식의 화합물을 말한다.</p> 	<p>〈<u>다파글리플로진 포메이트(프로드러그 에스테르)</u>〉</p> <p>: 위 구조식은 이 사건 제1항 발명의 다파글리플로진을 제제화하기 위하여 그 분자 내에 존재하는 β-D-글루코오스 부분의 6번 탄소 원자에 결합된 하이드록시기 위치에 포름산을 결합하여 그 에스테르 형태인 포메이트 에스테르를 형성한 구조의 화합물의 명칭을 말한다.</p> 

61) 확인대상발명은 다음과 같다.

- (1) 확인대상발명의 명칭
  - SGLT-2 억제제인 글루코스 유도체
- (2) 확인대상발명의 상세한 설명
  - 확인대상발명은 SGLT-2 억제제인 다파글리플로진의 프로드러그 에스테르 화합물에 관한 것이다.

### 3. 의견서에 한정한 출원인의 의도참작 원칙

대상판례에서는 출원인이 특허받기 위하여 의식적으로 제외·한정한 것인지의 판단기준에 대하여, 보정이유를 포함하여 “출원과정에 드러난 여러 사정을 종합”하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때 이를 인정할 수 있다고 판시함으로써 출원인의 의사 존재의 여부, 즉 「출원인의 의도참작」이 출원경과금반언의 적용에 중요한 판단기준이 되었다. 이러한 판단기준은 출원인이 권리범위의 구성일부를 의식적으로 제외·감축하는 의사가 존재한 것인지 여부를 판단하고, 그 결과 권리범위에서 의식적으로 제외하려는 의사가 존재하는 경우에는 출원경과금반언의 원칙을 적용하고, 없는 경우에는 적용하지 않는다는 것이다. 결국 청구범위가 보정에 의하여 제외·감축되어 등록되었다고 하더라도 그 등록된 청구범위로 판단하는 것이 아니라, 그 출원인의 의도를 참작하여 판단하는 것이므로, 출원인의 의도가 무엇인지를 판단하기 위한 대상이 객관적으로 특정되어야 한다.

청구범위의 보정에는 자진보정을 제외하고 의견서가 첨부하게 된다. 대상판결에서 제시한 「출원인의 의도참작」의 판단기준은 출원 시의 청구범위에 기재된 구성의 용어 또는 카테고리를 보정하였지만, 그러한 보정의 이유가 청구범위를 의식적으로 제외·변경하기 위한 것이 아니라는 것을 주장해야 하고, 그 주장의 근거는 의견서 또는 특허권자가 선행 기술상식 등을 근거로 주장할 수 있을 것이다. 대상판결에서는 출원인이 삭제보정을 하면서 함께 제출한 의견서(출원인, 2006. 12. 27.자로 특허청에 제출한 의견서 4-5면)에는 “특허청구범위 제1항에서 ‘프로드러그 에스테르’란 표현을 삭제하였습니다.”라고만 기재하고 있고, 소송단계에서는 ‘프로드러그 에스테르’라는 기능적 표현을 통해 체내에서 기본 화합물로 분해되는 기능에 의해 권리범위를 특정하려는 의사를 철회하기 위해 위 부분을 삭제하는 보정을 한 것이지, 이 사건 특허발명의 권리범위에서 의식적으로 제외하기 위해 보정을 한 것은 아니라고 주장을 하였고, 그 주장에 대해 대법원(대상판결)은 특허권자의 주

장을 받아들여 의식적으로 제외한 것이 아니라고 판단하였다.

대법원은 출원인이 출원 단계의 의견서에 위와 같은 주장을 전혀 기재하지 않았음에도 불구하고 재판단계에서의 주장을 받아들여 선고한 것으로 볼 수 있다. 특허권은 공시기능을 갖는 특허공보의 청구범위에 한정되어야 하고, 그 권리범위를 명확히 확정할 수 없는 경우에는 발명의 설명 및 도면을 참고할 수 있고, 이 경우에는 출원인이 특허받기 위하여 청구범위의 제외·한정을 한 이유를 기재한 의견서를 근거로 판단된다. 따라서 본 대상판결과 같은 취지의 판단을 하기 위해서는 출원인이 보정의 이유를 명확하고 구체적으로 의견서에 기재하여야 하고, 그러한 의견서를 근거로 출원인의 의도를 판단하여야 할 것이다. 왜냐하면, 제3자는 특허공보와 의견서 등을 근거로 당해 특허권에 저촉되지 않게 회피설계의 기술개발을 하기 때문에 출원인의 의도가 의견서에 명확히 기재되어야 한다. 따라서 특허분쟁 단계에서는 보정이유를 기재한 의견서 및 재심사의 의견서를 근거로 「출원인의 의도참작」을 하여 출원경과금반언의 원칙을 적용해야 특허권자와 제3자의 형평성 보호가 이루어질 수 있기 때문이다.

여기서 「출원인의 의도참작」을 할 수 있는 대상으로는 (i) 특허요건 위반 또는 명세서기재요건 위반 등에 대한 의견제출통지서를 받고 출원인이 특허청에 보정서와 함께 제출한 의견서 또는 보정서 없이 단독으로 제출하는 의견서, (ii) 특허청으로부터 특허거절결정을 받고 재심사청구를 하면서 보정서와 함께 그 보정이유를 기재하여 제출한 의견서, (iii) 거절결정불복심판에서는 심판청구서 및 심사사건의견서를 제출할 수 있지만 보정이 불가능하므로 실제 보정을 근거로 하여 의견서를 제출할 수 없고, (iv) 심사관 면담 시 제출하는 면담 설명자료 또는 심판관의 기술설명회 자료 또는 구술심리 설명자료 등도 넓은 의미에서 의견서와 같은 범주에 속하는 것이므로 출원인의 의도를 판단하는데 중요한 기준이 될 수 있다.

여기서, (i) 및 (ii)의 의견서는 누구나 열람이 가능하므로, 제3자가 출원시의 청구범위가 어떠한 이유로 보정된 것인지를 알 수 있고, (iii)의 심판청구서 등도 열람은 가능하지만 청구범위의 보정이 전제되지 않기 때문에 실

제 당초 거절결정 전에 제출한 심사단계에서의 보정과 그 의견서에 한정되는 것이고<sup>62)</sup>, (iv)의 설명자료 등은 제3자가 입수하기란 어렵기 때문에 출원인만 인지할 수 있는 자료로 볼 수 있다. 일반적으로 제3자는 특허공보에 기재된 청구범위를 대상으로 회피설계를 하는 것이지만, 경우에 따라서는 당해 특허출원의 심사과정에서의 의견제출통지서, 보정서 및 의견서를 사전에 열람한 후에 회피설계를 하는 경우가 대부분이다.

이러한 점을 고려하여 「출원인의 의도참작」의 판단 대상은 심사단계에서 제출한 위의 (i) 및 (ii)의 의견서에 한정할 필요가 있다. 특허권자는 청구범위의 보정이 의식적으로 제외·한정한 것이 아니라는 다양한 사실을 근거로 주장을 할 수 있지만, 법원이 이러한 출원인의 의도가 있는 것인지의 판단기준과 그 대상은 오직 특허권자가 특허청에 제출한 의견서만을 기준으로 판단할 필요가 있다. 왜냐하면, 제3자는 공시기능을 가진 특허공보를 기준으로 하면서 특허청에 제출된 의견서를 근거로 회피설계를 하고 있기 때문에, 제3자가 알 수 없는 심사관 면담자료 및 심판관의 기술설명자료 등까지 고려하여 「출원인의 의도참작」을 하는 판단기준은 제3자의 보호를 고려하지 않고 특허권자를 보다 적극적으로 보호하려는 것으로밖에 볼 수 없다.

따라서 특허권자의 권리보호와 제3자의 회피설계 촉진이라는 형평성을 가질 수 있도록 특허권자가 특허청에 제출한 의견서(심사·재심사의 의견서)만을 대상으로 청구범위를 의식적으로 제외·한정인지를 판단하는 프로세스의 확립이 필요하다. 공시기능을 갖는 특허공보로부터 회피설계를 하여 기술개발이 촉진될 수 있도록 하는 것이 중요하기 때문이다. 확인대상발명이 단순한 선행 특허발명을 모방한 경우에는 출원경과금반언의 원칙을 배제하여 균등침해를 인정해야 하지만, 제3자가 출원절차에서 제한·한정된 청구범위가 공

62) 심사단계의 의견서에는 청구범위에 기재된 [구성 A]가 유기화합물이라고 주장하고, 심판단계의 심판청구서 또는 심판사건의견서에서는 [구성 A]가 유기화합물이 아니라 무기화합물이라고 주장하여 특허등록을 받을 수 있지만, 추후 권리행사 단계에서 [구성 A]의 유기화합물을 무기화합물이라는 심판단계의 주장은 청구범위를 의식적으로 한정된 의도가 아니므로 출원경과금반언의 원칙을 적용해서는 아니 된다고 특허권자의 주장은 받아들여서는 아니 된다.

개된 특허공보를 바탕으로 회피설계를 한 선의의 확인대상발명이 균등관계에 있는 것인지에 대해서는 「출원인의 의도참작」을 보다 엄격히 제한 해석할 필요가 있다. 대상판례에서 제시한 “출원과정에 드러난 여러 사정을 종합”하여 판단하게 되면, 이 사건 출원에서와 같이 의견서에 기재되지 않는 출원인의 숨은 의도, 당사자가 아니면 알 수 없는 심사관 면담자료 및 심판관 기술설명자료·구술심리자료·심결취소소송의 구두심리자료 등도 출원인의 보정 의도가 무엇인지를 판단하는 대상증거가 될 수 있다. 이와 같이 출원인이 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 판단하는 경우에는 보정이유를 의견서에 기재하지 않고 재판 또는 심판단계에서 출원인의 의도를 주장하는 경우도 포함될 수 있기 때문에 공시기능을 갖는 특허공보 및 그 보정이유를 기재한 의견서로 회피설계와 개량기술을 개발하는 제3자에게 불이익이 생길 수 있기 때문이다. 따라서 「출원인의 의도참작」은 누구나 자유롭게 열람이 가능하고 공시기능이 있는 특허공보와 함께 보정이유가 기재된 심사 시의 의견서 및 재심사 시의 의견서만으로 판단한다는 기준정립이 필요하다.

## V. 결론

특허권자가 청구범위를 의식적으로 제외·한정한 것인지의 판단은 「출원인의 의도 참작」에 의하여 이루어진다는 원칙이 판례에 의하여 확립되어 있지만, 무엇을 대상으로 「출원인의 의도참작」을 해야 하는 것인지에 대해서는 구체적인 판단기준이 제시되지 아니하였다. 이와 관련하여 위의 대상판례(대법원)에서는 「출원인의 의도참작」을 판단하는 기준으로 의견서에 한정하지 않고 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’으로 판단해야 한다는 새로운 판단기준을 제시하고 있다. 즉 보정이유를 설명한 의견서(심사 및 재심사)에 한정하지 않고, 특허권자가 특허받기 위하여 출원절차에 한 출원인의 모든 행위를 기준으로 판단해야 한다는 것이다.

위 대상판례에서는 제1항의 발명카테고리 3개 중에서 하나를 삭제한 보정

이유를 기재한 의견서에는 직접적인 기재가 없었지만, 소송단계에서 주장한 특허권자의 새로운 보정이유를 근거로 청구범위를 의식적으로 제외·한정하는 것이 아니라는 출원인의 의도를 참작하여 출원경과금반언의 적용을 배제하여 균등침해를 인정하였다.

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지기 때문에 제3자가 그 특허권에 저촉되지 않게 회피설계의 기술개발을 하는 경우 청구범위를 기준으로 하고 있다. 제3자가 청구범위의 해석을 명확히 알 수 없는 경우에는 발명의 설명이나 도면을 근거로 참작하여 해석함과 동시에 특허청의 심사절차에서 제출된 보정이유를 기재한 의견서를 참작하여 청구범위를 해석하고 난 후 회피설계나 개량기술을 개발하는 것이 일반적이다. 이와 같이 제3자가 제한 없이 열람하여 볼 수 있는 보정이유기재의견서에 한정하지 않고, 특허권자만 알 수 있는 모든 자료(심사관 면담자료 및 주장, 심판관의 기술심리자료 및 구술심리자료 등)도 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’의 대상에 포함하여 출원인의 의도를 판단하는 대상판례의 판단기준은 적절하지 않은 것으로 판단된다.

따라서 심사관의 거절이유를 해소하기 위하여 청구범위를 의식적으로 제외·한정한 보정인지의 여부를 판단하는 대상은 ‘출원과정에 드러난 여러 사정을 종합’을 대상으로 하는 것이 아니라 보정이유를 기재한 의견서에 한정할 필요가 있다. 공시기능을 갖는 청구범위는 특허받기 위하여 제출한 의견서에 의하여 보다 더 명확하고 제한적으로 해석되는 것이고, 그 청구범위의 보정이유를 쉽게 파악하여 회피설계를 통한 기술개발을 촉진하기 위해서는 보정이유를 기재한 의견서에 한정하여 출원인의 의도를 판단하는 판단기준의 재정립이 필요하다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

송영식 외 2인, 『지적소유권법(상)』, 육법사, 2005.

윤선희, 『특허법 (제6판)』, 법문사, 2019.

田村善之 『知財とパブリック ドメイン (第1巻：特許法編)』, 勁草書房, 2023.

〈학술지(국내 및 동양)〉

구민승, “출원경과 금반언에 의한 균등의 배제 범위”, 『사법』, 제41호(2017).

권인희, “특허분쟁에서의 신의성실원칙의 적용”, 『홍익법학』, 제17권 제1호(2016).

권태복, “특허소송에서 출원경과금반언의 적용범위”, 『창작과 권리』, 제52호(2008년 가을호).

김동준, “균등론과 출원경과금반언”, 『성균학법학』, 제23권 제3호(2011).

나지원, “균등침해를 제한하는 법리에 대한 소고: 출원경과금반언이 실무운용방안을 중심으로”, 『변호사』, 제41집(2011).

박태일, “출원경과금반언의 원칙에 의한 균등침해 적용의 제한: 대법원 2008. 4.10. 선고 2006다35308 판결”, 『LAW & TECHNOLOGY』, 제5권 제6호(통권 제26호)(2009).

신상훈, “균등침해의 제1, 2 요건과 제4 요건의 연계에 관한 고찰”, 『지식재산연구』, 제17권 제2호(2022).

이동형, “출원경과금반언의 원칙의 적용요건”, 『지적재산권』, 제31호(2009).

高林龍, “判評”, 『判例時報』, 第2377号(2018).

高石秀樹, “出願経過における減縮補正と、均等論 (世界の裁判例の潮流と日本の裁判例紹介)”, 『中村合同特許法律事務所資料』(2022).

三村量一, “均等論再論(均等の第5要件に関する更なる検討)-ボールスプライン事件最高裁判決(最高裁平成10年2月24日判決)から見たマキサカルシトール事件最高裁判決(最高裁平成29年3月24日判決)”, 『パテント』, Vol.74 No.11(別冊 No.26)(2021).

設樂隆一, “日欧知的財産司法シンポジウム2016”, 『知的財産高等裁判所發表資料』, (2016).

竹内寛, “均等論の第5要件と特許実務について”, 『AOYAMA PARTNERS』(2016).

田村善之, “日本弁理会中央知的財産研究所第11回公開フォーラム-明細書, 特許請求の範囲, そして保護範囲-”, 『パテント』, 第67巻 第14号(2014).

河野英仁, “禁反言の法理-禁反言が生じる各場面と実務上のポイント”, 『知財管理』, Vol.65 No.3(2015).

#### 〈학술지(서양)〉

Greg Chopskie, “Feel Like DOE is Having a Rebirth in Life Science Cases? You’re Not Alone”, NATIONAL LAW REVIEW, Vol.8, No.291(2023).

Matthew Eggerding, “Dependent Patent Claims and Prosecution History Estoppel: Weakening the Doctrine of Equivalent”, *Saint Louis University Law Journal*, Vol.50, No.1(2005).

Marc D. Sharp, “Festo X: The Complete Bar By Another Name?”, *Berkeley Technology Law Journal*, Vol.19, No.1(2004).

Steven D. Roth, “Fed. Circ. Patent Rulings May Shift Use Of Motion To Dismiss”, *Lucas & Mercani LLP*, Law360(2020).

#### 〈판례(국내 및 동양)〉

대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결.

대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결.

대법원 2003. 12. 12. 선고 2002후2181 판결.

대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결.

대법원 2007. 2. 23. 선고 2005도4210 판결.

대법원 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결.

대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결.

대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결.

대법원 2018. 8. 1. 선고 2015다244517 판결.

대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결.

특허법원 2022. 2. 17. 선고 2020허5832 판결.

대법원 2023. 2. 2. 선고 2022후10210 판결.

특허심판원 2020. 6. 23. 선고 2018당1183호 심결.

日本最高裁判所 平成10年 2月 24日 平成6(才)1083 判決.

日本最高裁判所 平成29年 3月 24日 平成28(受)1242 判決.

〈판례(서양)〉

Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Prod. Co., 339 U.S. 605 (1950).

Warner-Jenkinson Co. Inc. v Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 17, 117 S.Ct. 1040 (1997).

Festo Corporation v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co., 535 U.S. 722 (2002).

Amgen Inc. v. Coherus Biosciences Inc., 931 F.3d 1154(Fed. Cir. 2019),

Eli Lilly & Co. v. Hospira, Inc., 933 F.3d 1320 (Fed. Cir. 2019).

Eagle Pharmaceuticals Inc. v. Slayback Pharma Inc., 958 F.3d 1171(Fed. Cir. 2020).

〈기타〉

한국지식재산연구원, “해외 주요국의 IP 법제도 및 정책동향 조사·분석”, 특허청, 2011.

특허청, “등록특허공보 10-0728085호(출원인 브리트톨-마이크스퀴브 컴파니)”, 특허청, 2007.

특허청, “보정서(출원인 브리트톨-마이크스퀴브 컴파니)”, 특허청, 2006.

특허청, “의견제출통지서(출원인 브리트톨-마이크스퀴브 컴파니)”, 특허청, 2006.

## Prosecution History Estoppel in Patent Equality Infringement and Consideration of Applicant's Intention

- Focusing on the Supreme Court Decision  
2023who10213 Decided February 2, 2023 -

Kwon, Chihyun

In a patent infringement lawsuit, if the applicant intends to consciously exclude or limit the scope of the claim in order to obtain a patent, the equality infringement is denied by applying the principle of the prosecution history estoppel, but the criteria and target for judging the consideration of applicant's intention were not clear. In relation therewith, in the Supreme Court's sentence of February 2, 2023, the ruling of 10210 after 2022, by summing up the various circumstances revealed in the application procedure including reasons for correction, the criteria for judging whether the applicant's intention exists were presented.

In the case of considering in the applicant's intention by "comprehensively summing up various circumstances revealed in the application procedure", the third party should investigate and analyze not only the opinion but also all the actions and claims of the applicant, and design an avoidance, this is a avoidance design from patent publications with disclosure functions, and it does not meet the purpose of the patent system to promote industrial development by making improved inventions to avoidance design from patent publications with disclosure functions. Therefore, the

principle in that the consideration of applicant's intention for applying the principle of the prosecution history estoppel is judging only the claims stated in the opinion (examination, re-examination) should be re-established.

Keywords

Doctrine of Equivalents, prosecution history estoppel, patent dispute, interpretation of claims, written argument, consideration of applicant's intention