

CMP 사건에서의 특허청구범위 해석

- 간접침해를 중심으로 -

서울중앙지방법원 반응병 기술서기관
2007.05.16.

1. 서론

우리는 과연 어떤 상태를 특허권 침해라고 하는 것일까? 자신이 보유하고 있는 특허등록증의 기술내용을 타인이 모방하거나 이용하는 경우에 해당할까? 그러면 어느 정도 모방하거나 이용하는 것이 침해에 해당하는 것일까? 언뜻보기에는 단순해보일지 모르지만, 막상 실제에서는 침해에 대한 개념과 판단여부가 매우 어렵다는 것이 일반적이다. 간혹 해당기술을 매우 잘 알고 있는 발명자라 하더라도, 타인의 기술 또는 제품에 대해서 과연 나의 특허권을 침해하고 있는 지 여부판단이 명확하지 않을때도 많은 것이다.

그래서, 여기에서는 간단하게 침해의 개념과 종류를 살펴보고 이에 해당하는 사례를 통해 특히 간접침해의 의미와 특허청구범위 해석의 중요성을 살펴보기로 한다.

2. 특허권 침해의 개념¹⁾

特許權侵害라 함은 特許權者의 허락 없이 生産·使用·讓渡·貸與 등의 실시수단을 통하여 特許發明(patentierte Erfindung, patented invention)에 불이익(損害)을 야기하는 加害行爲를 말한다. 特許權者는 特許權侵害時 민법 제750조의 不法行爲規定에 따라 손해배상을 청구할 수 있을 뿐만 아니라, 排他的效力으로부터 特許權의 效力範圍 내에서 침해행위의 금지 또는 예방을 구하는 準物權的 請求權을 행사할 수 있다. 그러므로 뚜렷한 권리의 效力範圍의 劃定은 무엇보다도 중요하다. 특허권의 효력범위는 특허권자에게 자신의 특허권이 효력을 미치는 일정한 영역을 말하지만 일반 제3자에게는 법적 안정성을 확보케 한다.

特許權侵害의 판단에 있어서 권리의 保護範圍의 確定은 다음의 두 가지 문제를 가지고 있다. 먼저, 특허발명이 무엇인가를 밝히는 일이고, 다음으로 특허권을 침해하였다고 보여지는 피고의 물건이 허용되지 않는 수단을 통하

1) 배대현, '특허권침해와 손해배상', 세창출판사, 2004.

여 특허권침해의 결과(손해)를 야기했는지를 판단하는 일이다. 이를 위하여 特許請求項의 형식으로 명시된 특허권의 효력범위인 특허권의 보호범위(보호영역)를 판단하는 일이 무엇보다 중요하다. 有體物을 權利對象으로 삼는 물권에 있어서 그 보호범위는 명확하게 드러나지만, 특허권의 경우에는 권리객체가 無體物이기 때문에 特許明細書上 特許請求項을 효력범위로 삼는다 하더라도 실제 특허권침해시 보호범위의 획정이 간단하지 않다. 特許請求項은 특허출원시 발명내용을 중심으로 작성되며 그 기술적 범위를 나타내고 있다. 특허권자는 가능한 한 특허로서 공개한 발명을 넓게 보호받기를 원하지만, 침해자는 특허권자의 발명을 좁게 해석함으로써 자신의 실시행위가 침해를 구성하지 않는다고 주장할 것이다. 따라서 特許請求項을 명확히 확정하고 그 내용을 밝히는 일은 특허권의 권리범위와 특허권의 침해 여부를 정하는 판단기준이 된다. 이러한 特許請求項의 해석은 기술내용을 판단하는 事實的 判斷 외에 規範的 判斷을 포함하고 있다.

特許權侵害는 일차적으로 특허청구항에서 정한 발명내용의 文言的 記述에 의거하여 판단하지만, 침해되었다고 보여지는 대상이 동일한 효과를 가져오는 경우에 발명의 동일성 여부를 판단하기 위해서 均等論에 따라 실질적으로 판단되어야 할 것이다.

3. 特許權侵害의 類型

특허권자는 특허발명에 대하여 物件의 發明(product-patent)인 경우에 그 물건을 生産·使用·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約行爲, 方法의 發明(process-patent)인 경우에는 그 방법을 사용하는 행위와 그 방법에 의하여 생산한 물건의 使用·讓渡·貸與 또는 輸入하거나 그 물건의 讓渡 또는 貸與의 請約行爲에 의한 實施權을 행사할 수 있다(特許法 제2조). 특허권자는 업으로서 그 특허발명을 실시할 권리를 독점한다(特許法 제94조, 제100조). 이러한 실시권은 시장에서 특허권의 독점지배력으로 구현된다. 제3자의 特許權侵害는 이 실시행위 중 어느 한 방법을 통하여 특허권자에게 손해를 발생시킨다.

제3자의 侵害行爲는 특허청구항에서 정한 특허발명과 완전히 동일한 내용으로 행하여지거나, 외관상 특허발명과 일치하고 있지는 않지만 특허청구항에서 밝힌 기술적 사상을 모방한 경우에 해당할 것이다. 特許請求項에서 정한 항목에 몇 개의 기술적 사항을 더하거나 불필요하다고 판단된 사항을 제거하거나, 또는 종전의 기술적 사항을 이용함으로써 特許發明에 대한 侵害回

회피가 시도되기도 한다. 이러한 행위는 특허권을 직접적으로 침해하는 결과를 가져온다.

한편, 현실적으로 侵害行爲로 볼 수 없지만 侵害行爲에 직결되어 예비적으로 침해결과를 가져올 제3자의 행위에 대하여 특허발명을 보호하기 위한 방법으로 침해행위의 전단계에서 제한하거나 금지시킬 필요가 있다(特許法 제127조). 또한, 물건을 생산하는 방법의 발명에 관하여 특허가 부여된 경우에 그 물건이 특허출원 전에 국내에서 公知된 물건이 아닌 경우에는 方法特許에 의하여 얻어진 물건과 동일한 물건의 생산은 특허된 방법에 의하여 생산된 것으로 추정한다(特許法 제129조).

일반적으로 특허침해의 유형을 특허법의 규정에 따라 침해방법을 중심으로 直接侵害, 間接侵害 및 生産方法의 推定에 의한 侵害로 나누어지고 그 중에서도 간접침해에 대해서 간단히 살펴본다.

4. 間接侵害

間接侵害라 함은 현실적인 침해라고 볼 수 없지만, 침해행위의 전단계에 있어서 특허권침해로 의제된 실시행위이다. 이는 특허가 물건의 발명일 경우에 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 業으로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(特許法 제127조 제1항)를, 方法特許인 경우에는 그 방법의 실시에만 사용되는 물건을 업으로 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위(特許法 제127조 제2항)를 말한다.

間接侵害를 규제하는 이유는 특허권자를 보호하기 위하여 특허침해에 직결되는 예비적인 침해를 효과적으로 금지하기 위한 것이지만, 침해행위의 전단계에 있는 일정행위를 침해와 동일하게 취급하는 것이므로 이를 해석하고 판단함에 있어서는 신중하여야 할 것이다. 이를 강력하게 적용하면 제3자에게 不測의 손해를 야기할 수 있어 기술발전을 저해할 수 있으며, 완화할 경우에는 특허권보호를 무력하게 만들 수 있기 때문이다.

5. 서울고등법원 2006.9.11. 선고 2005라792 판결

간단하게 사건을 요약하면, 이 사건 신청인은 반도체 연마용 패드를 비롯한 각종 연마 관련 제품의 제조 및 판매 등을 하는 미국법인으로서 ‘개선된 연마패드 및 이의 사용방법’을 그 명칭으로 하는 특허발명(이하 ‘이 사건 특허

허'라 한다. 출원일 : 1995. 12. 8., 등록일 : 1999. 2. 18., 특허등록번호 : 제0195831호)의 특허권자이다. 피신청인은 반도체 소재 및 각종 화학 및 전기·전자 관련 소재를 제조, 판매하는 법인으로 CMP(Chemical Mechanical Planarization) 공정²⁾에 사용되는 연마패드(이 사건 금지신청 대상 제품인 바, 이하 '이 사건 대상 제품'이라 줄여 쓴다)를 생산·판매하고 있다.

이 사건 특허는 CMP 장치 중 연마패드 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 위와 같은 연마패드의 기능을 향상시킬 수 있도록 표면의 구조(텍스처, 텍스처는 무늬, 결 또는 표면구조를 의미)를 어떻게 구성할 것인가에 관한 것이다. 청구항 중 제1항은 아래와 같다.

제1항 : 입자를 함유하는 연마 슬러리를 연마패드의 전체 표면에 걸쳐 함께 이동시키는 대형 유동 채널(이하 '구성요소 ①'이라 한다)과 소형 유동 채널(이하 '구성요소 ②'라 한다)을 둘 다 포함하는 균일한 표면 텍스처 또는 패턴(여기서, 표면 텍스처는 외부 수단에 의해서만 균일한 고체 중합체 시트의 표면에 형성된다.)을 사용하는 동안 보유하고, 슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능을 지니지 않는 고체 중합체 시트(이하 '구성요소 ③'이라 한다)를 포함하는 개선된 연마패드

(중략)

이 사건 대상 제품의 표면에 대형유동채널에 해당하는 그루브가 있는 사실은 당사자 사이에 다툼이 없으므로, 이 사건에서의 쟁점은, ① 이 사건 대상 제품을 사용하는 도중에 표면에 소형유동채널이 생성되는지 여부, ② 사용하는 도중 소형유동채널이 생성된다면 이 사건 대상제품이 이 사건 특허 청구항 1의 물건을 '생산'하는 것으로 볼 수 있는지에 관한 것이다

특허법 제127조 제1호는 “특허가 물건의 발명인 경우에는 그 물건의 생산에만 사용하는 물건을 생산·양도·대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에는 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다.”고 규정하고 있는데, 이는 특허발명의 구성요건을 충족하지 않기 때문에 아직 직접침해는 성립되지 않으나 직접침해에 필연적으로 이르는 행위에 관하여 장래에 있어서 직접침해의 배제의 실효를

2) 반도체 소재인 웨이퍼(wafer)의 표면을 화학작용과 물리적 연마를 통하여 평탄하게 만들기 위한 공정

높이기 위하여 그 전 단계에 있어서도 침해로 간주하여 직접침해와 같은 법적 취급을 받도록 한 것이라 할 것이므로, 여기에서 말하는 '생산'이란 특허 발명을 유형화하여 발명의 결과인 물(物)을 만들어 내는 모든 행위를 의미하고 공업적 생산물의 생산 이외에도 주요한 조립, 핵심적인 부품을 기계 본체에 장착하는 것, 기타 주요한 수리도 포함한다고 할 것이고, 생산'에만'이란 의미는 위 제품이 특허 발명에만 사용되는 물건으로서 다른 용도로는 사용되지 아니하는 것을 말하는바, 이 사건 대상 제품을 웨이퍼(wafer) 연마에 사용하기 위해서 ① 소형유동채널이 위 제품의 표면에 생성되는 것이 필수적이어서 위 생성이 예정되어 있고, ② 실제 사용하는 과정에서 소형유동채널이 생성되었다면, 이 사건 대상 제품을 '사용'하는 행위는 특허법 소정의 '생산'에 해당한다 할 것이다.

(중략)

위와 같은 사정과 아울러, CMP 공정의 운영자로서는 이 사건 대상제품에 형성되어 있는 마이크로홀을 이용하는 것만으로도 포러스 형태의 연마패드에 상응하는 정도의 연마율을 얻을 수 있다면, 보다 정밀한 연마를 위하여 오히려 이 사건 특허의 구성요소 ②가 형성되지 않거나 이를 최소화하는 컨디셔닝 방법을 사용할 가능성도 있는 점, 제1심의 감정의 대상이 된 연마패드의 경우 사용 초기와 비교할 때 사용시간이 상당히 경과한 후에 줄무늬의 개수가 현저한 증가하는 양상을 보이는바, 위와 같이 급진 상태를 이 사건 특허의 소형유동채널로 보게 되면, 연마패드를 사용할수록 연마율이 증가한다 할 것인데, 이 사건 대상제품을 사용하는 삼성전자 주식회사의 경우 CMP 공정 중에 마이크로홀 마모 정도만을 고려할 뿐 컨디셔닝 과정에서 발생하는 줄무늬는 전혀 고려하지 않고 마이크로홀이 소멸하여 그 기능을 다하게 되면 연마패드의 사용을 종료하는 점(당심의 삼성전자 주식회사에 대한 사실조회결과) 등을 종합하여 보면, 이 사건 대상 제품이 이 사건 특허 청구항 1의 '물건의 생산에만 사용하는' 물건이라고 할 수 없으므로, 이 사건 대상 제품이 이 사건 특허 청구항 1을 간접침해하고 있다고 할 수 없다.

(판결문 발췌)

6. 개인의견

결국, 이 사건에서는 간접침해를 인정하지 않았다고 판시했다. 여기서 간접침해의 의미를 살펴보면, 좀 색다른 맛이 있다. 먼저 이 사건 특허청구범

위 제1항의 기재를 보면, 개선된 연마패드를 청구하고 있으면서 이를 구성하고 있는 기술요소의 해석이 특이하다. 연마패드의 재료적인 성질이나 특성보다는 공정상의 요소들로 형상등을 한정하고 있다. 이러한 표현은 바람직한 것은 아니지만 그렇다고 해서 불가능하지는 않다. 즉, ‘표면 텍스처 또는 패턴을 사용하는 동안 보유하고, 슬러리 입자를 흡착하거나 이동시키는 고유한 성능을 지니지 않는’ 이란 표현을 어떻게 해석하여야 하는지 논란의 여지가 있을 수 있다. 한편으로는 ‘보유하고’ 또 다른 한편으로는 ‘지니지 않는’ 그런 패드는 과연 어떤 것인지... 간혹 이러한 특허청구범위 기재는 원천발명으로서 매우 좋은 기재라고 할 수 있다. 추후 경쟁자들에 대한 개량발명의 범위까지 폭넓게 청구한 기재라고 보여진다.

아무튼, 이정도에서 일단 명확하다고 인정된다면, 이 청구항의 앞쪽기재에 ‘소형유동채널’에 대해 생각해 볼 필요가 있다. 여기서의 소형유동채널이 **이 사건 대상 제품을 사용하는 도중에 표면에 생성되는지 여부**가 쟁점이고 다투고 있으나, 다른 측면에서 고민을 해보자. 연마패드를 청구하고 있으면서 현재 이 패드에서는 보이지 않는 존재하지 않는 소형유동채널을 청구범위 구성요소의 일부로 한정할수 있는 것인가? 그리고 현재는 없지만, 이를 공정상에 사용하게되면 그때서야 이러한 유동채널이 생기는 것을 미리 알고서 청구범위에 기재하여 권리범위 또는 보호범위로 설정할 수 있는 것일까? 또한 이 사건 원고는 연마패드를 제조하는 회사이지만, 사용하는 회사는 또 다른 반도체관련기업으로서 이 패드를 사서 자신의 공장에서 사용하는 도중에 발생하는 ‘소형유동채널’을 연마패드회사가 자신의 권리로서 주장할 수 있는 것일까? 과연 허용될 수 있는 가? 이와 유사한 특허들이 최근들어서 산업이 분업화, 복잡화됨에 따라 자신의 발명의 영역이 겹치거나 연관되어서 그 영역을 분명하게 구분할수 없는 상황이다. 앞으로 이러한 제품들에 대한 특허 청구범위 해석에 대한 많은 의견이 있었으면 한다. END.