



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

법학석사학위논문

균등론 적용요건의

판단 기준에 관한 연구

-한국, 미국, 일본 판례를 중심으로-

2015년 8월

서울대학교 대학원

법학과 지식재산전공

장 유 미

국문초록

특허발명의 보호범위는 특허법 제97조에 따라 특허 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다. 특허침해 소송에서 특허침해 여부를 판단하는 경우 혹은 권리범위확인 심판에서 권리범위의 판단을 할 경우 특허청구범위의 확정 작업은 매우 중요하며 필수적인 사안이다. 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법 (피고실시제품 등)이 특허청구범위의 문언해석에 의해 해당 특허발명의 구성요소를 그대로 가지고 있는 경우에 침해가 성립된다.

하지만 언어가 가지는 표현상의 한계로 인하여 발명의 보호 영역을 아무리 상세하게 기재한다고 하더라도 청구하고자 하는 기술적 범위를 특허청구범위에 그대로 담는 것이 어렵고, 장래 발생할 수 있는 침해유형을 모두 예상하여 특허청구범위를 작성하는 것도 사실상 불가능하다. 또 대개 특허침해에 있어서 침해자들은 특허발명을 그대로 모방하는 경우는 거의 없고 특허발명에 사소한 변경을 가하여 특허권의 보호 범위를 회피하고자 한다. 이에 특허발명의 실질적 가치를 보호하지 위해 등장하게 된 이론이 균등론이다.

균등론은 특허권의 침해 여부를 판단함에 있어서, 청구항의 모든 구성요소가 동일해야 한다고 하는 구성완비의 원칙 (all elements rules)이 지나치게 엄격하게 적용되는 경우 미세한 부분의 개량이나 변형으로 특허권의 침해를 회피할 수 있게 되어 특허권의 실질적인 보호가 곤란하게 되는 것을 막기 위하여 특허청구범위의 문언적 기재와 일치하지 않는 경우에도 단순한 변형에 불과한 것이나 용이하게 변형 또는 치환할 수 있는 것이 라고 판단되는 경우에 권리침해를 인정하는 이론으로서 각국에서 판례에 의해 인정되고 있는 법리이다.

따라서 균등 침해 여부를 판단할 때 균등론의 적용요건을 어떻게 해석하느냐에 따라 균등 침해의 적용 범위 및 적용대상이 다르게 되므로 무엇보다 이들 요건이 어떠한 의미를 지니는지, 각 사안에서 구체적인 판단 기준을 이해하는 것이 매우 중요하다.

우리나라는 대법원 97후2200 판결에서 균등론에 대한 명시적인 판결을 내렸는데 균등론의 적용요건으로 5가지 요건을 확립했다. 균등론 인정의 적극적 요건으로 분류되는 과제해결원리의 동일성, 작용효과 동일성의 요건(치환가능성), 치환자명성과

소극적 요건인 자유실시기술의 항변과 출원경과금반언의 원칙을 제시했다. 이 판결로 인해 법원이 균등론을 명시적으로 인정한 것은 고무적인 일이지만 당시 균등론에 대한 국내 판례가 부족했고 학계의 연구 성과 또한 미진한 상황에서 외국의 균등 이론을 수동적으로 받아들인 것이기 때문에 대법원 판결에 의해 균등론의 적용요건이 제시되었지만 각 요건에 대한 통일된 판단 기준이 이후의 판례에서도 여전히 마련되어 있지 않아 실무상의 혼란과 균등론의 법적 안정성과 예측가능성에 있어 문제점이 존재한다.

또 기존의 연구에서는 각국에서 최초로 균등론 적용요건을 판시한 판결들에 대한 분석과 검토를 하거나 특허권은 발명자가 자신의 발명을 영업비밀(Trade Secret)로서 공중에게 공개한 것에 대한 반대급부로서 주어지는 것이기 때문에 발명은 출원서류에 기재되어 공중에게 일정한 기여를 한 범위 내에서만 보호를 받는다는 주로 계약법적인 입장에 입각한 연구가 많고 균등론을 특허청구범위 해석의 예외로서 최대한 그 적용을 제한하려는 방향으로 분석하고 있다.

하지만 특허분쟁소송에서 특허청구범위 해석에 관련한 문제는 가장 중요하고 빈번하게 발생하는 사안이며 권리범위를 확정하는 하나의 방법으로서 균등론은 현실적으로 예외 사항이 아니라 특허침해의 일반적 판단원칙이 되어야 한다. 이를 위해서는 궁극적으로 입법을 통해 특허법에 균등이 특허의 권리범위에 속한다는 것을 명시할 필요가 있을 것이다. 그리고 균등론의 입법을 위해서는 무엇보다 먼저 균등론 관련 판례를 분석한 뒤 현재 각 적용요건에 대해 적합한 판단 기준을 정립하는 연구가 지속적으로 활발히 진행되어야 한다.

따라서 이 글에서는 균등론의 법리가 가장 발달한 미국에서의 논의와 판례, 또 우리나라 균등론에 직접적인 영향을 미친 일본의 논의와 판례를 검토해보면서 기존의 논의를 살펴보고 우리나라의 균등 침해의 적용 요건의 의미와 판단기준을 고찰해보고 현재 균등 침해의 적용요건의 해석의 문제점과 향후 개선 방향에 대해 제안해보고자 한다.

주요어 : 균등론, 과제해결원리의 동일성, 작용효과의 동일성, 치환자명성, 자유실시기술의 항변, 출원경과금반언

학번 : 2013-21309

목 차

제1장 서론.....	1
제1절 연구의 목적.....	1
제2절 연구의 범위 및 방법.....	2
제2장 균등론.....	3
제1절 균등론의 의의	3
제2절 균등론의 발전 과정	4
제3절 특허청구범위의 해석방법과 균등론	6
I. 문언해석	6
II. 발명의 상세한 설명 참조의 원칙	7
III. 구성요소 완비의 원칙	9
IV. 중심 한정주의 (Central Claiming)	10
V. 주변 한정주의 (Peripheral Claiming).....	11
제3장 각국의 균등론	12
제1절 미국	12
I. 균등론의 전개.....	12
가. Winans 판결	12
나. Graver Tank 판결	13
다. Warner-Jenkinson 판결	14
라. Festo 판결.....	17
i) CAFC 전원합의체 판결.....	17
ii) 연방대법원 판결.....	18
II. 균등론의 판단 기준.....	19
가. FWR 테스트.....	19

나. 치환자명성	20
다. 비실질적 차이 테스트	20
라. 발명전체 접근법과 구성요소별 접근법	21
제2절 일본	21
I. 균등론의 전개	23
가. 볼스프라인 최고재 판결	23
II. 균등론의 판단 기준	26
가. 비본질적 부분의 치환	26
나. 치환가능성	28
다. 치환용이성	28
라. 공지기술의 항변	29
마. 출원경과금반언	29
제3절 한국의 균등론	30
I. 균등론의 전개	31
가. 97후2200 판결	31
II. 균등론의 판단기준	32
가. 과제해결원리의 동일성	32
나. 작용효과의 동일성	33
다. 치환자명성	34
라. 자유실시기술의 항변	34
마. 출원경과금반언	34
제4장 적용요건에 대한 검토	35
제1절 과제해결원리의 동일성	36
I. 미국	36
가. Corning Glass 판결	37
나. Datascope 판결	37
다. Insituform 판결	38

라. 소결	39
II. 일본	39
가. 생김 이물분리제거 장치 판결	42
나. 중공골프클럽헤드사건 판결	43
다. 지하구조물용 환형뚜껑 판결	44
라. 소결	45
III. 우리나라	45
가. 2000.7.28. 선고 97후 2200 판결	46
나. 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결	47
다. 대법원 2009. 12. 24. 선고 2007다66422 판결	48
라. 대법원 2009. 10. 15. 선고, 2009다46712 판결	50
마. 대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결	50
바. 대법원 2012. 6. 14. 선고 2012후443 판결	51
사. 소결	52
제2절 작용효과의 동일성	
I. 일본	53
가. 맞담부재 취부 힌지 판결	53
나. 소결	54
II. 우리나라	54
가. 2012.2.24. 선고 2011허9740 판결	55
나. 소결	56
제3절 치환자명성	56
I. 미국	56
가. Abraxis v. Mayne 판결	57
나. 소결	58
II. 일본	58

가. 생김이물질제거장치 판결	59
나. 맞담부재용 힌지판결	59
다. 의자식(椅子式)마사지기기 판결	60
라. 볼스프라인 최고재 판결	60
마. 소결	61
Ⅲ. 우리나라	61
가. 대법원 2000.7.28. 선고 97후2200 판결	61
나. 소결	64
제4절 자유실시기술의 항변	64
I. 미국	64
가. Wilson Sporting Goods 판결	64
나. Depuy Spine 판결	65
다. 소결	66
II. 일본	66
Ⅲ. 우리나라	68
가. 대법원 2003.9.23. 선고 2001후19077 판결	68
나. 대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 판결	69
다. 소결	70
제5절 출원경과금반언	71
I. 미국	71
가. Warner-Jenkinson 판결	71
나. Festo 판결	72
다. 소결	74
II. 일본	75
가. 기와제조방법사건	75
나. 펜형 주사기 판결	77
다. 소결	77

Ⅲ. 우리나라	78
가. 대법원 2002.6.14 선고 2000후2712	79
나. 대법원 2002.9.6 선고 2001후171	79
다. 대법원 2008.4.10. 선고 2006다35308.....	80
라. 특허법원 2001.6.22. 선고 2000허6158.....	80
마. 대법원 2004.11.26. 선고 2003다 1564.....	80
바. 소결.....	81
제5장 결론	82
참고문헌	86
Abstract.....	89

제1장 서론

제1절 연구의 목적

특허발명의 기술적 범위는 특허 청구 범위의 기재에 따라 결정된다. 특허권침해 소송에서 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법이 특허청구범위의 문언해석에 의해 해당 특허발명의 구성요소를 그대로 가지고 있는 경우에 문언침해가 성립된다.

하지만 기술적 사상을 언어로 표현하는 것에 한계가 있고 현실적으로 모든 침해 양을 출원시 청구범위에 기재하기 어렵다는 점에 근거하여 특허발명의 실질적인 보호를 도모하기 위해 균등론이 등장, 발전하게 되었다.

우리나라의 경우 대법원 97후2200판결에서 “ 1) 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결 원리가 공통하거나 동일하고(과제해결원리의 동일성), 2) (가)호 발명의 치환된 구성 요소가 특허발명의 구성 요소와 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며(작용효과의 동일성), 3) 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당업자'라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는(치환자명성), 4) (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고(자유실시기술의 항변), 5) 나아가 당해 특허발명의 출원 절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성 요소가 특허 청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다(출원경과금반언).”라고 판시하며 균등론의 다섯 요건을 제시하였지만 당시 판례나 학설상 균등론에 대한 논의가 충분하지 않았던 상황에서 외국의 이론을 수동적으로 받아들인 것이기 때문에 위 대법원 판결 이후 관련 판례들에서도 여전히 통일된 판단 기준이 마련되어 있지 않아 적용요건에 대한 판단에 문제점이 존재한다. 따라서 구체적인 판례 분석을 통해 균등론에 대한 정확한 이해를 도모하는 것이 중요하다.

이를 위해서는 먼저 균등론의 적용요건에 대한 판단 기준을 각 요건별로 정확히 의미를 파악하는 것이 필수적이다. 균등 침해 여부를 판단할 때 균등론의 적용요건을 어떻게 해석하느냐에 따라 균등 침해의 적용 범위 및 적용대상이 다르게 되므로 무엇보다 이들 요건이 어떠한 의미를 지니는지, 각 사안에서 구체적인 판단 기준을 이해하는 것이 매우 중요하다.

현재 우리나라의 경우 균등침해가 인정되는 비율이 상당히 낮는데 그 이유로는 이후에서 살펴보겠지만 적용요건에 대한 통일된 명확한 기준 없이 사안 별로 판단된다는 점이 있고 이에 따라 전체적으로 각 적용요건이 엄격하게 판단됨으로써 자동적으로 균등 침해가 부정되고 있다는 것을 알 수 있다.

또 기존의 연구에서는 각국에서 최초로 균등론 적용요건을 판시한 판결들에 대한 분석과 검토를 하거나 특허권은 발명자가 자신의 발명을 영업비밀(Trade Secret)로 숨겨놓지 않고 공중에 공개한 것에 대한 반대급부로서 주어지는 것이기 때문에 발명은 출원서류에 기재되어 공중에 일정한 기여를 한 범위 내에서만 보호를 받는다¹⁾는 주로 계약법적인 입장에 입각한 연구가 많고 균등론을 특허청구범위 해석의 예외로서 최대한 그 적용을 제한하려는 방향으로 분석하고 있다.

하지만 특허분쟁소송에서 특허청구범위 해석에 관련한 문제는 가장 중요하고 빈번하게 발생하는 사안이며 권리범위를 확정하는 하나의 방법으로서 균등론은 현실적으로 예외 사항이 아니라 특허침해의 일반적 판단원칙이 되어야 한다. 이를 위해서는 궁극적으로 입법을 통해 특허법에 균등이 특허의 권리범위에 속한다는 것을 명시할 필요가 있을 것이다. 그리고 균등론의 입법을 위해서는 무엇보다 먼저 균등론 관련 판례를 분석한 뒤 현재 각 적용요건에 대해 적합한 판단 기준을 정립하는 연구가 지속적으로 활발히 진행되어야 한다.

따라서 이 글에서는 균등론의 법리가 가장 발달한 미국에서의 논의와 판례, 또 우리나라 균등론에 직접적인 영향을 미친 일본의 논의와 판례를 검토해보면서 기존의 논의를 살펴보고 우리나라의 균등 침해의 적용 요건의 의미와 판단기준을 고찰해보고 현재 균등 침해의 적용요건의 해석의 문제점과 향후 개선 방향에 대해 제안해보고자 한다.

제2절 연구의 범위 및 방법

제1장에서는 본연구의 목적과 연구의 범위 및 방법에 대해 서술한다.

제2장에서는 균등론의 의의와 발전과정을 살펴보면서 균등론의 필요성과 법적 근거에 대해 알아보고 또 균등론은 특허청구항 해석에 있어 특허권 범위 확장에 대한 법리이므로 먼저 특허청구항에 대한 해석에 대한 논의를 살펴보면서 특허 청구범위의 해석방법과 균등론의 관계에 대해 검토해 본다.

1) 한규현, “특허청구범위의 해석과 특허발명의 보호범위”, p. 2.

제3장에서는 각국에서의 균등론에 대해 살펴보는 균등론의 전개과정과 의미, 판례에서의 판단 기준에 대해 살펴본다. 전세계 균등론에 가장 큰 영향을 미친 미국의 균등론과 우리나라의 적용 요건과 거의 동일한 내용을 가진 일본의 균등론을 살펴본다.

제4장에서는 균등론이란 각국에서 판례를 통해 발전해온 법리이므로 균등론과 관련된 판례를 중심으로 균등론의 적용 요건에 대해 살펴본다. 가장 먼저 균등론을 채택하고 관련 논의와 판례가 풍부한 미국의 판례와 우리나라 균등론에 직접적인 영향을 준 일본의 판례를 중심으로 살펴본 후 우리나라의 대법원 판례들을 분석하고 이러한 분석과정을 통해 판례의 문제점이나 실무상 해결되어야 할 쟁점들을 살펴본다. 균등론 판단에 있어서 주요 선진국인 미국과 일본과의 비교법적인 연구는 우리나라에서의 균등론과 관련된 논의에서 시사점을 도출하는데 도움이 되리라 생각한다. 분석의 방향으로는 기존의 균등을 제한하려는 논의에서 벗어나 균등론의 법리 취지를 살릴 수 있는 보다 합리적인 균등론의 적용요건에 대한 방안을 마련하면서 균등론의 법적안정성과 예측가능성을 높이고자 한다.

제5장 결론에서는 앞에서 언급한 내용을 정리하고 결론을 제시한다.

제2장 균등론

제1절 균등론의 의의

특허법 제97조에 따라 특허발명의 보호범위는 특허 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다. 따라서 이러한 문언해석에 의해 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법 (피고실시제품 등)이 특정된 당해 특허발명의 구성요소를 그대로 가지고 있는 경우에 침해가 성립된다.

하지만 특허청구범위는 도면이나 영상이 아닌 문자의 형태로 표현할 수밖에 없어서 아무리 상세하게 기재한다고 하더라도 문자로 표현하는 것의 한계 때문에 청구하고자 하는 기술적 범위를 특허청구범위에 그대로 담는 것이 어렵고, 장래 발생할 수 있는 침해유형을 모두 예상하여 특허청구범위를 작성하는 것도 사실상 불가능하므로, 당초 출원인이 특허청구범위에 포함시키고자 하였던 것으로서 과제의 해결원리나 기술적 구성이 실질적으로 동일한 가치를 갖는 것임에도 불구하고 특허청구범위의 문언대로 해석하여 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하여 특허침해가 되지 아니하는 부당한 경우가 발생할 수 있다.²⁾

2) 최성준, “한국법원에서의 균등론”, LAW&TECHNOLOGY 제2권 제5호, 서울대학교 기술과법센터,

또 일반적으로 특허침해의 경우 침해자는 명세서에 기재된 특허청구범위의 구성요소를 그대로 모방하는 문언침해의 형태가 아닌 해당 특허청구범위의 구성요소 중 일부를 경미하게 변형하여 특허보호 범위를 회피하고자 한다. 따라서 보다 실효성 있는 특허권 보호를 위한 이론의 필요성이 대두되었고 이에 등장하게 된 이론이 균등론(doctrine of equivalents)이다. 균등론은 발명의 구성에 경미한 변화를 주어 특허의 기술적 보호범위를 위회하려는 침해자에 대하여 자신의 침해가 단순히 무언가의 변경을 가했다는 것만으로 침해의 혐의를 벗어날 수 있는 것은 아니며, ‘형식 보다 실질이 우선한다는 원칙(substance over form)’을 선언한 점에서 중요한 의미를 가지고 있다.³⁾

균등론이란 특허권의 침해 여부를 판단함에 있어서, 청구항의 모든 구성요소가 동일해야 한다고 하는 구성완비의 원칙(all elements rules)이 지나치게 엄격하게 적용되는 경우 미세한 부분의 개량이나 변형으로 특허권의 침해를 회피할 수 있게 되어 특허권의 실질적인 보호가 곤란하게 되는 것을 막기 위하여 특허청구범위의 문언적 기재와 일치하지 않는 경우에도 단순한 변형에 불과한 것이나 용이하게 변형 또는 치환할 수 있는 것이라고 판단되는 경우에 권리침해를 인정하는 이론⁴⁾으로서 각국에서 판례에 의해 인정되고 있는 법리이다.

제2절 균등론의 발전 과정

균등론은 미국에서 처음으로 채택되어 발전되어온 법리이다. 1853년 Winans v. Denmead 판결에서 최초로 균등론을 인정된 후 지속적으로 균등론이 적용되었다. 이 사건에서는 석탄을 운반하는 화물수송 철도차량에 관한 특허 발명의 침해가 다투어졌는데 원고의 발명은 차량의 하단 부분이 원추모양이었고 피고의 제품은 팔각형 피라미드 모양이었다. 당시 균등론은 중심한정주의⁵⁾ 하에서 법원은 특허청구범위에 대한 확장해석을 해왔는데 이 사건에서 연방대법원은 “특허발명의 형태나 비율을 변경한 복제품의 실시를 허용한다면 배타적인 특허권의 보호가 불가능하다.”고 하면서 중심한정주의적인 균등론에 근거해서 피고의 특허침해를 인정했다.

2006. p. 119.

3) 최승재, 미국특허법, 法文社, 2011. p. 247.

4) 정상조, 박준석, 지적재산권법, 제2판, 弘文社, 2011, p. 206.

5) 특허청구범위에 기재된 것은 어디까지나 발명의 추상적 사상에 불과하고 특허청구범위에 기재된 구체적 문언을 물론 해석을 통하여 그와 실질적으로 기술사상을 같이하는 범위에까지 확장할 수 있다. (조영선, 특허법, 제3판, 박영사, 2011. p. 330.)

하지만 균등론에 의한 특허청구범위의 확장해석은 제3자의 침해여부에 대한 예측 가능성과 법적 안정성을 해친다는 비판이 대두되고 1870년 특허법 개정으로 미국은 주변한정주의를 채택하게 되었다. 주변한정주의는 발명자가 발명의 구성요소를 특허청구범위에 기재할 것을 요구하는 것인데, 특허청구범위의 문언이 의미하는 내용에 따라 보호범위가 결정되며 특허청구범위에 기재되지 않은 사항은 원칙적으로 보호범위에서 배제된다.

특허법 개정 후 법원은 균등론을 직접 적용하여 특허침해를 인정하는데 소극적인 태도를 보이게 되었고 청구항 기재 명확성의 요건(requirement for distinct claims)을 요구함에 따라 법원은 발명자가 청구항에 명시적으로 기재하지 않은 것은 그에 대한 권리를 묵시적으로 포기한 것으로 이해했다. 이후 균등론은 주변한정주의 하에서 적용되게 된다.

1950년 연방대법원은 *Graver Tank & Manufacturing Co. v. Linde Air Products Co.* 사건에서, 피소된 발명이 특허발명과 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방법으로 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 가져오는 경우 균등론에 의한 특허침해가 성립한다는 원칙을 확립하면서 3단계 테스트를 제시하였다. 이후 30년 동안 법원은 기능, 방법, 결과를 비교하는 3단계테스트를 적용하여 균등론을 적용하는데 관대해졌다.

하지만 1990년대에 접어들어 3단계 테스트의 기계적인 적용에 대한 비판이 거세지면서, 1952년 미국 의회는 특허법을 개정하고 제112조 제6문단에서 기능식 청구항의 경우 특허청구범위에 따른 특허권은 청구항의 기재 뿐 만 아니라 이에 대한 균등물에 까지도 미친다는 것을 명문화 했다. 이에 따라 어떤 기능을 수행하기 위한 수단 또는 과정이 그게 해당되는 구조, 재료 혹은 작용 등에 대한 상술 없이 결합된 하나의 구성요소로 청구된 경우 그 청구범위는 명세서에 설명된 해당구조, 재료 혹은 작동 및 그 균등물로 한정해서 해석되어야 한다는 원칙이 판례법에서 성문법이 되었다.⁶⁾

그런데 이 규정에서 균등이라는 용어는 특허의 권리범위를 확장하기 위한 것이 아니라 그 권리 범위를 한정하기 위해 사용되는 것으로 해석되고 또 입법부가 기능식 청구항에 대해서만 특허청구범위 확장해석을 인정하는 명문의 규정을 둔 것은 전통적인 균등론을 배척하는 취기라는 견해가 대두되어 1952년 이후 미국 법원이 균등론 적용에 소극적으로 되었다.

6) 최승재, 앞의 책, p. 250.

이러던 중 1997년 Warner-Jenkinson 판결에서 균등론 적용을 긍정하고 이에 대한 지지를 명확하게 했다. 발명 전체가 아닌 구성 요소들 간의 균등 여부를 판단한다면 특허청구항의 주요한 기능인 권리범위 확정 기능과 공중의 공시 기능을 침해하지 않는다고 본 것이다. 이렇게 균등론은 1952년 특허법 개정 이후에도 주변한정주의 하에서 특허발명의 보호범위 판단에 지속적으로 적용되어 오고 있다.

제3절 특허청구범위의 해석방법과 균등론

I. 문언해석

특허법 제97조에서 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.”라고 규정하고 있어 원칙적으로 특허발명의 보호범위의 확정에서 특허청구범위가 기준이 됨을 명백히 하고 있다. 따라서 발명의 상세한 설명에 기재하였더라도 특허청구범위에 기재하지 아니한 발명은 보호를 요구할 수 없다. 이와 같이 보호범위 해석에 있어 무엇보다 문언의 내용을 중심으로 하여야 한다는 입장이 문언해석이며 문언 중심의 원칙 또는 用語責任說 (Patentee as Lexicographer)이라고 부르기도 한다.⁷⁾

따라서 출원인은 특허청구범위를 작성할 때 명료하지 못하거나 부적절한 용어를 사용하지 않도록 주의를 기울여야 하며 특허청구범위에 구성요소를 기재하지 않거나, 부적절하거나 명확하지 않은 용어를 사용함으로써 발생하게 되는 불이익은 원칙적으로 출원인에게 돌아간다.⁸⁾

다만 특허청구범위에 기재된 사항만으로는 발명의 내용과 의미를 정확하게 파악하기 어려운 경우에는 발명의 상세한 설명, 도면을 참작하여 문언을 해석하고 출원 당시의 기술수준 및 출원 경과 등에 비추어 그 기술적인 의미를 해석한다.⁹⁾ 발명의 상세한 설명 또는 도면에는 특허청구범위에 기재된 문언에 대한 설명이 이루어져 있으므로 그 설명에 기하여 특허청구범위에 기재된 문언의 의미를 해석¹⁰⁾하는 것이다.

7) 임병웅, 理智특허법, 제9판, 한빛지적소유센터, 2011, p. 697.

8) 조영선, 앞의 책, p. 334.

9) 조영선, 위의 책, 같은 페이지.

10) 정상조, 앞의 책, 각주 29 재인용.

하지만 유의해야 할 것은 다수의 대법원 판결¹¹⁾에서 판시되었듯이 발명의 상세한 설명 및 도면 등은 어디까지나 문언해석에 참고하는 자료 일 뿐 특허청구범위에 기재된 문언을 해석한다고 해서 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위에 기재된 사항을 제한하거나 확장하여 해석 할 수는 없으며 특허청구범위에 기재된 사항과 발명의 상세한 설명 또는 도면의 내용이 서로 모순되는 경우에는 특허청구범위의 기재 내용이 우선한다.¹²⁾ 발명의 상세한 설명보다 좁은 범위의 발명을 기재한 경우에는 그 만큼 보호범위가 축소하게 되며 도면 또는 발명의 상세한 설명에 기재된 사항을 도입하여 청구범위를 변경하거나 확장하는 것은 허용되지 않는다.¹³⁾

미국의 경우 외생적 한정(extraneous limitation, 특허청구범위에 기재되지 않고 발명의 상세한 설명이나 도면에 있는 사항을 특허청구범위에 도입하는 것은 금지됨)이라는 개념이 있는데 이는 발명의 상세한 설명 또는 도면에만 있는 사항을 도입하여 특허청구범위를 한정 해석하는 것(read in limitation)과 발명의 상세한 설명에 비추거나 발명의 상세한 설명의 관점에서 특허청구범위를 해석하는 것(interpret claims in light of the specification)을 구분하여 전자는 허용되지 않지만, 후자는 허용된다는 것이다.¹⁴⁾ 따라서 미국에서도 특허청구범위를 해석하는 것에 있어서 발명의 상세한 설명 또는 도면은 참고자료로서 참작하지만 발명의 상세한 설명의 기재만으로 특허청구범위를 한정하는 것은 금지된다.

II. 발명의 상세한 설명 참작의 원칙

발명의 상세한 설명 참작의 원칙이란 특허청구범위는 명세서에 기재된 사항 중 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로 특허청구범위의 보호범위 해석에 있어서 특허청구범위의 기재사항 외에 발명의 상세한 설명을 참작하여야 한다는 것을 의미한다.

우리나라 특허법은 “발명의 상세한 설명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재할 것(제42조 제3항 제1호)과 특허청구범위는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침될

11) 대법원 2004.2.13. 선고 2003후113판결, 대법원 2005. 11. 25. 선고 2004후3478 판결, 대법2006.10.13. 선고 2004후776 판결 등.

12) 정상조, 앞의 책, p. 1105-1106.

13) 박종현, “특허발명의 보호범위와 균등론”, 경희대학교 국제법무대학원, 2003. p. 17.

14) 정상조, 앞의 책, p. 1109.

것(제42조 제4항 제1호)”을 요구하고 있으므로, 특허청구범위 해석에 있어서 발명의 상세한 설명을 참작하여야 할 필요가 있다. 특허청구범위에 기재된 내용만으로는 발명의 해결 과제나 해결 수단 및 효과를 충분히 파악하기 어렵기 때문이다.

대법원 판결¹⁵⁾에서 특허권의 권리범위 내지 실질적인 보호범위는 특허명세서의 “특허청구의 범위”에 기재된 사항에 의하여 정하여진다 할 것이나, 특허명세서의 기재 중 “특허청구의 범위”의 항의 기재만으로는 특허의 기술구성을 알 수 없거나 설사 알 수는 있더라도 그 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우 “특허청구의 범위”에 발명의 상세한 설명이나 도면 등 명세서의 다른 기재부분을 보충하여 명세서 전체로서 특허의 기술적 범위 내지 그 권리범위를 실질적으로 확정하여야 한다고 판시하고 있다.

즉 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지고 특별한 사정이 없는 한 발명의 상세한 설명이나 도면 등에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로 특허청구범위에 기재된 사항의 해석은 그 문언의 일반적인 의미내용을 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적 합리적으로 하여야 한다.¹⁶⁾

이는 발명자 혹은 출원인에 따라서 청구범위에서 기술을 정의하는 방식이나 용어에서 차이가 있을 수 있고, 이러한 경우 청구범위 안에서 정확한 의미를 찾을 수 없게 된다. 이 경우에는 명세서의 상세한 설명을 참작하여 객관적이고 합리적인 청구범위의 보호 범위 및 권리범위를 찾을 수 있도록 하였다.¹⁷⁾

다만, 대법원 판결¹⁸⁾은 “특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고(전단), 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나(중단), 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 특허청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 특허청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 특허

15) 대법원 1991.11.26. 선고 90후1499 판결.

16) 대법원 2006.12.22. 선고 2006후2240 판결.

17) 대법원 2002.6.14. 선고 2000후235 판결.

18) 대법원 2011.2.10 선고 2010후2377판결.

청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(후단)”고 판시하고 있는바, 발명의 상세한 설명을 참작할 수 있는 것은 특허청구범위의 기술적인 의미를 정확하게 이해하기 위한 것이고, 발명의 상세한 설명에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용하지 않는다.

Ⅲ. 구성요소 완비의 원칙

구성요소 완비의 원칙(All element rule)이란 침해품이 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성요소 전부를 실시하여야 침해가 인정된다는 원칙이다. 대법원 판결에 의하면 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 확인대상발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않으며¹⁹⁾ 특허발명의 특허청구범위의 청구항에 기재된 구성요소는 모두 필수적 구성요소로 보아야 하므로 구성요소 중 일부를 권리행사의 단계에서 특허발명의 비교적 중요하지 않은 사항이라 하여 무시하는 것은 사실상 특허청구범위의 확장적 변경을 사후에 인정하는 것이 되어 허용될 수 없다.²⁰⁾

구성요소완비의 원칙은 주변한정주의에 입각한 해석방법으로 특허권자가 특허청구범위에 특허권의 범위를 스스로 특정해야 할 것을 요구한다. 따라서 특허청구범위에 기재된 구성요소가 혐의대상물에 존재하지 않는 경우 비침해로 해석한다.

구성요건 완비의 원칙에는 부가의 원칙과 생략의 원칙이 있는데 전자의 경우 특허청구범위의 청구항에 기재된 구성요소를 모두 포함하고 있는 한 다른 구성요소를 더 포함하고 있다 하더라도 여전히 당해 청구항에 기재된 특허발명의 보호범위에 속한다고 할 수 있는 것이다. 후자는 특허청구범위의 청구항의 구성요소 중 적어도 어느 하나가 생략되거나 다른 것으로 대체되어 있다면 당해 청구항에 기재된 특허발명의 보호범위에 속한다고 할 수 없는 것을 말한다.

구성요소완비의 원칙을 너무 엄격하게 적용하면 미세한 설계 변경 혹은 중요도가 매우 낮거나 본질적 기능과는 무관한 요소만이 결여되고 다른 모든 요소가 실시되고 있는 경우에 특허발명의 보호범위에 포함되지 않는 문제가 발생하고 결과적으로는 특허권의 효력이 유명무실하게 되는 문제가 발생하게 된다.

19) 특허법원 2009.7.9. 선고 2008허12593 판결.

20) 정완호, “청구범위해석에 관한 최근 대법원 판례의 의의 및 영향”, 지식재산동향, p.36.

따라서 청구항에 기재된 구성요소 일치하지 않는 경우라도 실질적으로 동일한 것일 경우에는 특허권자의 권리 범위를 확장해서 해석하는 균등론의 필요성이 강조되고 발전하게 되었다.

앞서 언급했듯이 특허 청구범위에 기재된 사항에 기초하여 특허발명의 보호범위를 판단하는데 이를 해석하는 방법에 따라 특허청구범위 해석에 차이가 있다. 특허청구범위 해석방식은 독일을 중심으로 대륙법계에 영향을 주었던 중심한정주의와 영미법계를 중심으로 채택되어왔던 주변한정주의로 나눌 수 있다. 이들 용어는 특허법상의 용어가 아니고, 특허청구범위의 해석 및 작성에 있어서 그 방법을 상호 대비 설명하기 위한 용어이다.²¹⁾ 아래에서는 중심한정주의와 주변한정주의와 균등론의 관계에 대해 살펴보겠다.

IV. 중심한정주의 (Central Claiming)

중심한정주의는 특허발명의 보호범위를 해석함에 있어서 특허청구범위의 기재사항에 구애 받지 않고 그곳에 표현된 '실질적인 발명사상'을 보호하려는 것으로서 특허청구범위와 명세서 전체를 일체로 하여 발명사상의 핵심을 파악한 후 이에 상응하는 범위까지 보호범위를 인정하는 해석방법을 말한다.²²⁾ 독일을 중심으로 한 대륙법계 국가들이 채용해 온 직권주의적 해석 방법으로서, 법원이 특허발명의 보호범위를 특허청구범위에 기재된 구체적인 문언의 범위 뿐 만 아니라 문언으로부터 추출되는 실질적인 발명사상을 추출하고 이를 사용하는 범위에까지 특허발명의 보호범위를 확장하고 직권으로 인정하는 해석 방식이다. 따라서 중심한정주의에서는 특허발명과 실질적으로 동일한 발명 사상을 가지고 있는 균등물은 특허발명의 보호범위에 속하게 된다.

이러한 중심한정주의에 있어서는 출원인이 특허청구범위를 작성 할 때 발명의 내용을 협소하게 기재한 경우에도 보호를 받을 수 있다는 점에서 출원인의 부담이 경감되고 발명 보호에 이점이 있다. 하지만 제3자가 명세서를 통해서 특허권의 보호범위를 판단하기 어려운 점에서 법적 안정성과 예측가능성이 떨어지며 특허권자와 제3자사이의 분쟁과 다툼이 야기될 가능성이 높다. 따라서 최근 대륙법계 국가인 독일의 경우 미국의 태도와 유사하게 특허명세서 중의 특허청구범위의 각항이 가진 의미를 강조하고 있고 유럽특허조약의 규정(제69조)²³⁾도 동일한 입장을 취하

21) 이재준, “각국에서의 균등론 사례 적용 연구 및 균등론에 의한 권리범위 확장의 판단기준에 대한 연구”, 홍익대학교 대학원, 2013, p. 10.

22) 임병웅, 앞의 책, p. 694.

23) 유럽특허조약 제69조 제1항에서 유럽특허의 보호범위는 특허청구범위의 청구항의 내용에 의하여

고 있다.

V. 주변한정주의 (Peripheral Claiming)

주변한정주의는 특허청구범위에 기재된 문언에 근거하여 특허발명의 보호범위의 경계를 확정해야 한다는 계약법적인 해석 방식이다. 주로 영미법 계통에서 채택되었는데 계약법 정신에 입각해서 특허권이란 발명자가 자신의 발명을 영업비밀 (Trade Secret)로 숨겨놓지 않고 공중에게 공개한 것에 대한 반대급부로서 주어지는 것이고 따라서 발명은 출원서류에 기재되어 공개됨으로써 산업발달 내지는 공중에게 일정한 기여를 한 범위 내에서만 보호를 받는다는 입장이다.²⁴⁾

주변한정주의 하에서 특허권자가 자신의 발명을 보호받으려면 자신의 발명과 이와 동일한 발명 사상을 가지고 있는 모든 균등한 것까지 포함하는 특허청구범위를 작성해야 한다. 즉 특허청구범위에 기재된 발명의 모든 구성요소를 갖추어 실시하는 경우에만 특허침해가 해당된다고 보는 구성요소 완비의 원칙(All Elements Rule)이 자리 잡게 되었다. 상대방의 침해제품에 특허청구 범위에 기재된 특허발명의 구성요소가 모두 포함되어 있을 때 특허침해가 성립된다.

하지만 특허권자가 모든 실시례를 특허청구범위에 기재하는 것은 현실적으로 불가능하며 특허청구범위의 문언의 범위에 해당되지 않은 특허 침해에 대해서는 특허권이 실질적으로 보호받지 못한다는 단점이 있다.

또한 엄밀히 말해 중심한정주의와 주변한정주의의 구별이 명확한 것은 아니며 각 나라별로 어느 한 쪽의 입장만을 고수하고 있는 것은 아니다. 이 두 가지 개념은 실무적인 개념으로 등장한 것으로서 각국의 특허실무가 시대에 따라 변화가 가능한 것으로 고정되어 있는 개념은 아니다. 미국의 경우 Warner-Jenkinson v. Hilton Davis 사건에서 중심한정주의에서 주변한정주의로 해석 방식을 변경한 것에 대해 균등론은 폐제 되어야 한다는 주장이 있었으나 여전히 균등론을 채택이 되고 있으며 특허제도 성립 초기에 대륙법의 영향을 받은 우리나라와 일본도 한때 중심한정주의적 경향을 보이기도 했지만 우리나라는 2000년 대법원 2000.7.28. 선고 97후 2200 판결과 일본은 1998년 볼스프라인 최고재판결을 통해 균등론을 명시적으로 인정하면서 각국은 주변한정주의 하에서도 균등론을 인정하고 있다.

정한다. 그러나 발명의 상세한 설명 및 도면은 특허청구범위의 청구항의 해석에 참작되어야 한다고 규정되어 있다. 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012. 각주 63 재인용.

24) 정상조, 앞의 책, p. 1102.

제3장 각국의 균등론

제1절 미국

일찍이 미국의 법원은 특허청구범위 우선의 원칙에 입각하여 청구항의 기재 내용을 중시하면서도 특허의 보호범위를 문언적 기재에만 엄격하게 한정함으로써 특허권의 보호가 형해화하는 것을 방지하게 위하여 균등론을 발전시켜 특허권자를 보호해왔다.²⁵⁾

미국에서 균등론은 1853년 균등론 판결의 효시라고 여겨지는 *Winans v. Denmead* 판결 이후 판례의 축적을 통해 지속적으로 발전해 왔다. 중심한정주의 하에서 특허권의 권리 범위를 확장시키기 위한 이론에서 1870년 특허법 개정으로 주변한정주의가 도입되면서 *Graver Tank* 판결에서 기능(function)-방법(way)-결과(result)의 3요소 동일성 테스트와 치환자명성(known interchangeability)을 적용하면서 균등론에 대한 기본적인 틀을 제시하였다.

이후 *Warner-Junkinon* 판결에서 균등 침해를 판단 할 때 FWR 테스트 만이 아니라 비실질적 차이 테스트를 도입하고 특허성과 관련이 없는 경우는 출원경과금반언이 인정되지 않다는 점을 명시했다. 또 *Festo* 판결에서 출원경과금반언에 있어 균등배제추정 금반언(presumptive bar)원칙을 채택하면서 균등 적용에 대한 적용요건을 정립해 나갔다. 아래에서는 주요 판결들을 통해 구체적으로 어떻게 균등론을 적용하고 있는지 미국에서의 균등론 판단 기준에 대해 살펴보겠다.

I. 균등론의 전개

가. *Winans* 판결²⁶⁾

Winans 판결에서 원고 *Winans*는 석탄을 운반할 때 어느 한 쪽으로 무게가 물리는 기존의 직육면체 적재함의 불편함을 해소하고자 원뿔대형상 (frustum of a cone)의 모양을 지닌 석탄운반 차량을 개발하여 특허를 받았다. 이에 비해 피고의 제품은 팔각뿔대(octagonal and pyramidal) 형태의 적재함을 가진 석탄 운반 차량이었다.

이 사건에서 연방대법원은 피고의 팔각뿔대 차량에 대해 균등 침해를 인정했는

25) 김재국·김장생, “특허권침해의 판단기준으로서의 均等の原則”, 민사법연구 제12집 제2호, 2004, p. 257.

26) *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 330(1853)

데, 명세서에 기술되고 특허청구범위에 기재된 특정한 형식만이 특허발명의 보호범위로 인정된 사례가 있기는 하지만 그 경우 그런 결과가 얻어진 것은 그런 형태만을 청구하였기 때문이 아니라 그런 형식에 의해서만 특허발명이 구현될 수 있기 때문이므로 발명의 형식과 실질적 내용이 분리 가능한 경우에는 그와 같은 발명의 실질적 내용을 탐구하여 이를 보호하는 것이 법원과 배심원의 의무이며 이 경우 명세서에 기재되지 않은 다른 형식으로 구현된 발명도 특허권 침해에 해당하게 된다고 하였고 이와 같은 보호는 굳이 청구항 말미에 “형식이 변경되어도 특허권의 효력이 미친다.”는 표현을 삽입하지 않더라도 법에 의해 당연히 주어지는 것이며, 만일 그렇지 않으면 특허권의 보호는 실효성이 없게 된다고 판시하였다.²⁷⁾

이 판결은 특허청구범위의 명확성을 강조한 1870년 특허법이 개정되기 전인 1836년 특허법이 적용된 것인데, 당시 청구범위 기재실무는 명세서의 기재내용을 언급하는 형식 (substantially as described) 이어서 특허발명의 보호범위에 대한 명확한 확정이 이루어지지 않았고 법원은 주로 명세서에 기재된 사항과 그와 균등한 범위에 있는 것까지 보호범위에 포함시켜서 판단하는 경향이 있었는데 Winans 판결은 이를 명시적으로 판시한 것이다.

나. Graver Tank 판결²⁸⁾

Graver Tank 판결은 1870년 특허법 개정으로 주변한정주의가 정착된 후 균등론을 인정하고 균등침해에 있어서 기능(function)-방법(way)-결과(result)의 3요소 동일성 테스트와 치환자명성(known interchangeability)를 적용하면서 균등론에 대한 기본적인 틀을 제시하였다.

이 사건에서 원고 회사 Linde Air 는 전기용접에 사용되는 조성물인 용제로 알칼리 토금속 규산염 (alkaline earth metal silicate)으로 마그네슘(Mg)을 사용하고 있었다. 이에 비해 피고는 알칼리 토금속 규산염이 아닌 규산염인 (Mn)을 사용하고 있었고 이에 균등침해 여부가 사건의 쟁점이었다.

대법원은 망간규산염이 용접조성물에 있어 유용한 성분임을 분명히 하는 선행기술들, 용접조성물에서 망간은 마그네슘의 균등물이라는 해당 기술분야 전문가들의 증언 및 이를 뒷받침하는 문헌들을 근거로 균등침해를 인정했다.²⁹⁾

27) 김동준, 앞의 책, p. 24.

28) Graver Tank & Mfg. Co. v. Linde Air Products Co. 339 U.S. 605, 85 U.S.P.Q. 328(1950)

29) 김동준, 앞의 책, p. 61.

먼저 대법원은 균등론의 필요성에 대해 “특허발명을 완전 그대로 모방하는 경우는 매우 드문 침해태양인데 만일 문언 그대로가 아닌 특허발명의 모방을 허용하게 되면 특허발명의 보호는 유명무실해지며, 그렇게 되면 특허를 받을 실익이 없어지게 되므로 발명의 공개를 꺼리게 되어 특허제도의 근간이 훼손되게 되며 균등론은 이러한 경험에 대응하여 발전되어 온 법리로 특허에 대한 기만을 방지하는 것이 균등론의 핵심이라는 것이다.”라고 설명했다.

또 두 장치가 실질적으로 동일한 방법으로 동일한 기능을 하여 동일한 결과를 얻는 경우 두 장치는 사실상 동일한 것이며 이 경우에 기능(function)-방법(way)-결과(result)의 3요소 동일성 테스트(FWR 테스트)가 적용되어 특허권자는 균등침해를 주장할 수 있다고 판시했다.

또한 대법원은 피고의 망간의 사용은 알칼리 토금속 규산염은 아니어서 문언침해가 아니지만 망간은 알칼리 토금속인 Mg와 같이 전기 용접용 용제로 널리 알려져 있고 통상의 지식을 가진 자(persons reasonably skilled in the art)라면 교체 사용이 가능한 것으로 보아서 균등물로 볼 수 있는 것으로 균등침해를 인정했다.

즉 대법원은 균등판단은 FWR 테스트와 함께 특허발명의 맥락, 선행기술, 사건의 구체적 상황을 토대로 이루어져야 하며 형식에 얽매이거나 진공상태에서 고려되는 절대적 개념이 아님을 강조하며 균등판단의 또 다른 중요한 요소로 통상의 기술자에 있어서 치환자명성 (known interchangeability)을 고려한 것이다.³⁰⁾

다. Warner-Jenkinson 판결³¹⁾

Warner-Jenkinson 판결에서 원고 Hilton Davis Chemical은 pH 농도 6.0에서 9.0 사이에서 염료 정화 공정에 대한 특허를 보유하고 있었는데 해당 pH 농도의 범위는 출원과정에서 선행기술과의 차별을 위해 보정을 한 것이었다.

한편, 피고 Warner-Jenkinson Company는 pH 농도 5.0에서 작동하는 염료정화공정을 개발하고 실시하고 있었다. 원고는 문언침해가 성립하지 않는 것은 인정하면서도 균등침해를 주장했다. 따라서, 균등론의 적용과 출원경과금반언의 원칙의 적용이 소송의 주요 쟁점이었는데, 지방법원은 균등론에 의한 피고의 특허침해를 인정하였고 이에 피고는 항소하였다.

30) Id at 609.

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

연방항소법원 전원합의체 판결에서 법원은 균등 침해 판단에 있어서 FWR 테스트가 유일한 기준은 아니며 다른 관련 증거들이 있는 경우 이들을 고려하여 판단해야 하며 궁극적으로는 특허 물건, 방법과 피고 실시 물건, 방법 사이의 차이(객관적인 기준에 따라 평가되었을 때) 실질적인 것인지에 의해 균등침해 성립 여부가 판단된다고 비실질적 차이(Insubstantial difference)를 제시했다. 또한 이러한 비실질적 차이를 평가 할 때 통상의 기술자의 관점에서 이루어져야 하며 특허 물건, 방법의 구성요소와 피고 실시 물건 방법의 구성요소 사이의 치환자명성은 차이의 비실질성에 대한 강력한 증거가 된다고 판시했다.³²⁾

법원은 이 사건에서 균등론에 의한 특허침해가 있기 위해서는 청구항과 침해품 사이에는 비본질적인 차이(insubstantial difference)만이 있어야 하는데, 이 사건에서 Warner-Jenkinson 측 전문가의 증언 등을 토대로 pH 5.0에서의 초미세여과는 특허발명과 동일한 기능을 균등한 방법으로 수행하여 동일한 결과를 가져온다는 점을 통상의 기술자라면 알았을 것이라는 점에 대한 충분한 증거가 기록에 포함되어 있다고 하여 1심의 배심원의 균등 인정 판단을 인정했다.

또 출원경과금반언에 대해서는 원고는 pH 9.0 이상에서 작동하는 선행 기술을 회피하기 위해 해당 범위(pH 6.0에서 9.0사이)로 축소 보정을 하였으므로 이 보정에 의해 포기된 부분은 pH 9.0 초과 범위일 뿐 pH 6.0 미만의 범위에 대해서는 균등을 주장할 수 있다고 판시하였다. 즉 이러한 법원의 판단은 출원경과금반언의 원칙이 특허성에 관련이 없는 경우는 인정되지 않음을 보여준 것이다.

이후 대법원에서는 만장일치로 CAFC에 사건을 파기 환송했다. 먼저 대법원은 균등론이 일정한 제한 없이 적용될 경우 청구범위의 공시기능과 상충한다는 염려에 동의하면서 균등론 적용은 발명 전체(invention as a whole)가 아닌 청구범위의 개별 구성요소에 적용 되어야 한다고 판시했다. 이것은 구성요소완비의 법칙(All Elements Rule)으로 불리는 원칙으로서, 클레임에 기재되어 있는 구성요소마다(each element of a claim) 균등의 적용을 검토하는 사고방식이다.³³⁾

또한, 출원경과금반언의 원칙은 특허성과 관련된 보정의 경우에만 적용되는 것으로 제한하였다. 또한 보정이 특허성과 관계가 없다는 것을 입증하는 것은 특허권자이다. 즉 보정이 이유가 특허성과 실질적인 관련성이 없는 경우에는 출원경과금반

32) 김동준, 균등침해 판단에 있어서 과제해결원리의 동일성, 산업재산권 제44호, 한국산업재산권법학회, 2014, p. 365.

33) 서명조, 특허청구범위 해석에 관한 연구, 서울대학교, 2012, p. 77.

언에 의해 균등론이 제한되지 않지만 이를 특허권자가 이를 입증하지 못하는 경우에는 출원경과금반언이 적용된다. 대법원은 연방항소법원이 pH 6.0이하로 보정한 것을 특허성과 관련된 것인지를 심리하지 않고 균등론을 적용한 것이라고 판시하여 사건을 파기 환송하였다.

또 문언침해와 마찬가지로 균등침해 판단에서도 피고의 의도(intent)과 같은 주관적 요소가 성립요건은 아니지만 독자개발의 항변은 일정한 경우에 균등 판단의 객관적 요소 중 하나인 치환자명성 판단에 영향을 줄 수 있다고 한다.³⁴⁾ 균등침해의 판단 기준은 침해시이며 균등 침해 사건이 배심원에 의한 사실문제라는 것에 대해서는 명확한 입장을 밝히고 있지는 않다.

대법원은 균등의 판단 기준에 대해 FWR 테스트의 경우 기계 분야에서는 유용하지만 다른 분야에서는 좋은 분석틀이 아니며, 비실질적 차이 테스트는 구체적인 판단기준을 추가로 제시하지 못한다는 문제가 있다고 한 후, 균등판단의 본질적 질문(essential inquiry)인 “피고 장치, 방법이 특허발명의 각 구성요소와 동일하거나 균등한 요소를 갖추고 있는가?”에 답을 줄 수 있는 테스트인가가 어떤 언어적 분석틀(linguistic framework)을 사용하는 것 보다 중요하다고 판단하고 있다.³⁵⁾

따라서 구체적 사실관계에 따라 사안별로 다른 언어적 분석틀이 적합할 수 있으며 각각의 구성요소에 초점을 맞추어 균등론을 적용하는 한 각각의 언어적 분석틀의 한계로 인한 문제점은 최소화 할 수 있고 해당 특허 발명의 맥락에서 각 구성요소의 역할에 대한 분석을 통해 피고 장치, 방법의 대체요소가 특허 발명 구성요소의 기능, 방법, 결과에 상응하는지 혹은 상기 대체요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 다른 역할을 하는지에 대한 답을 얻을 수 있다고 하면서 보다 구체적인 분석틀의 정립은 CAFC에 맡기고 있다.³⁶⁾

정리하자면 대법원은 Warner-Jenkinson 판결에서 균등 판단은 발명 전체로서의 균등이 아니라 구성요소 별 판단인 점을 분명히 하면서 균등론의 확장의 부작용을 제한하고, 균등 판단의 유일한 기준은 없고 사안에 따라 FWR 테스트와 비본질적인 차이(insubstantial difference)을 적용한다고 판시하면서 균등론 적용을 활발하게 했다.

34) 김동준, 앞의 책, p. 73.

35) 위의 책, p. 75.

36) 위의 책, 같은 페이지.

라. Festo 판결³⁷⁾

Festo 판결은 미국에서 출원경과금반언 법리에 대해 명확하게 판시한 중요한 의미를 갖는 판결로 1988년에 시작하여 2007년까지 20여년 동안 계속되었던 판결이다. 이 사건에서 원고 미국회사 Festo가 일본의 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.(이하, SMC)을 상대로 원고의 제품인 자기결합 로드리스 실린더(magnetically coupled rodless cylinder)에 대해 균등 침해를 주장하여 제소하였다.

원고는 두 개의 특허 (미국 특허 제 3,779,401호, 제4,354,125호)를 보유하고 있었는데 두 특허 모두 자기결합 로드리스 실린더에 대한 것으로 구체적으로는 피스톤, 실린더, 슬리브로 구성되고 피스톤은 실린더 내에서 유체압으로 작동하며 슬리브는 실린더 밖에 위치하는데 피스톤과 슬리브가 자기적으로 결합되어 있어 피스톤이 이동함에 따라 슬리브도 따라 이동하면서 슬리브에 의해 물체를 이동시키는 데 사용되는 것이다.³⁸⁾

Festo의 제품과 피고의 제품에는 차이가 있었는데 Festo는 한 쌍의 봉합링(sealing ring)을 사용하는 한편 SMC는 한 개의 쌍방향 봉합링만을 장착하고 있었고, 원고는 슬리브의 외곽부의 재질을 자화기능물질(magnetizable material)로 제작하였고 피고는 알루미늄 합금(aluminum alloy)으로 제작하였다.

매사추세츠 연방지방법원은 특허보정은 선행기술을 회피하기 위한 것이 아니기 때문에 금반언을 적용할 사항이 아니라고 판단하고 원고 측 특허에 대한 SMC의 균등 침해를 인정했다. 원고의 125 특허출원과정에서 보정에 의해 추가된 자화가능 슬리브에 대해서는 위 구성을 추가한 이유가 불가사의하지만 심사관의 기재불비 거절이유나 선행기술을 극복하기 위한 것으로 보이지 않는다고 하며 금반언 적용을 부정하였다.

항소심에서는 1심 판단을 인정하고 그 사이 연방대법원 Warner 판결이 내려지면서 연방대법원은 상고허가신청을 받아들인 후 Warner 판결에 따라 다시 심리하도록 하고 CAFC에 사건을 환송했다.

i) CAFC 전원합의체 판결

CAFC는 출원경과금반언은 선행기술을 회피 하기 위한 보정에 한정되지 않고

37) Festo Corp v. Shoketsu Kinzoku Kogyo kabushiki Co., Ltd., 535 U.S. 722 (2002).

38) 김동준, 앞의 논문, p. 44.

특허발행(특허요건)에 관한 모든 보정에 적용되며 자발적인 보정인 경우에도 출원 경과금반언이 적용되며 출원경과금반언이 적용되는 경우 보정된 구성요소에 인정되는 균등의 범위에 대해서는 보정에 의해 출원경과금반언이 적용되면 보정된 구성요소에 대해서는 균등의 범위가 전혀 인정되지 않는다고 하여 엄격한 금반언(Complete bar) 입장을 밝혔다. 또한 특허권자가 보정의 이유를 설명 할 수 없을 때 균등의 범위를 어디까지 인정할 수 있는지에 대해서는 균등론에 의한 침해주장의 여지는 완전히 배제한다고 판시하였다.

ii) 연방대법원 판결

연방대법원은 먼저 균등론의 필요성에 대해 기술적 사상인 발명을 언어로 정확하게 완벽하게 기술하는 것은 불가능하기 때문에 특허발명의 보호범위를 문언범위에 한정할 경우 특허권의 가치는 크게 훼손되며 균등론이 발명의 보호범위를 다소 불명확하게 하는 점은 인정하지만 그럼에도 불구하고 기술혁신에 대한 적절한 인센티브를 주기 위해서는 균등론이 필요한 것이다.³⁹⁾

이어서 대법원은 CAFC의 엄격한 금반언을 적용하지 않고 보정 시에도 기술적 사상을 언어로 완벽하게 표현 할 수 없는 점에는 변함이 없으며 보정 당시 예측 가능성이 없었던 균등물 또는 포기한 것으로 합리적으로 해석될 수 있는 범위를 넘은 부분까지 포기한 것으로 볼 이유는 없으며 또한 발명의 내용 중 보정의 이유와 관련성이 미미한 부분까지 균등주장을 부정해야 할 필요도 없다고 판시하면서 균등배제 추정 금반언(presumptive bar)의 세 가지 요건을 제시한다.

특허권자가 감축보정을 한 경우 보정 전 청구항과 보정 후 청구항 사이의 영역은 포기한 것으로 추정되지만 문제가 된 균등물이 보정시 예측가능성이 없거나, 보정의 이유가 당해 균등물과 미미한 관련성만을 갖거나, 당해 균등물을 보정된 청구범위에 포함할 수 없었던 다른 이유가 존재하는 경우에는 위 추정을 극복하고 균등을 주장할 수 있다는 것이다. 단, 위 추정을 극복하기 위해서는 특허권자는 보정 당시 균등물을 포함하는 청구범위를 작성하지 못했다는 합리적인 이유를 입증해야 한다.

결과적으로 원고가 균등물을 포기했는지 여부에 대한 CAFC의 심리가 미진하다고 사건을 파기, 환송하고 환송심에서 지방법원은 원고가 비자성 슬리브와 양방향 립을 가지는 단일 실링 링에 대한 예측불가능성을 입증하지 못하였음을 이유로 피

39) 김동준, 앞의 책, p.83.

고의 실시는 균등 침해를 성립하지 않는다고 판단했다. 이후 원고는 항소했지만 CAFC는 항소를 기각하였다.

II. 균등론의 판단 기준

가. FWR 테스트

1950년 Graver Tank 판결은 1870년 특허법 개정으로 주변한정주의가 정착된 후 균등론을 인정하고 균등침해에 있어서 기능(function)-방법(way)-결과(result)의 3요소 동일성 테스트와 치환자명성(known interchangeability)를 적용하면서 균등론에 대한 기본적인 틀을 제시하였다.

미국에서 균등론 적용은 CAFC 전원합의체 판결⁴⁰⁾에서 균등판단은 구성요소별 접근법(element by element approach)에 의해야 한다는 것이 판시되었고 Warner-Jenkinson 연방대법원 판결에서 균등판단의 본질적 질문(essential inquiry)은 “피고 장치 방법이 특허발명의 각 구성요소와 동일하거나 균등한 요소를 갖추고 있는가?”이며 해당 특허발명의 맥락에서 각 구성요소의 역할에 대한 분석을 통해 피고 장치 방법의 대체요소가 특허발명 구성요소의 기능, 방법, 결과에 상응하는지 혹은 상기 대체요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 다른 역할을 하는지에 대한 답을 얻을 수 있다고 하여 구성요소별 접근법의 타당성을 재확인 했다. 또한 FWR 테스트는 통상의 기술자의 관점에서 이루어져야 한다.

하지만 Warner-Jenkinson CAFC 전원합의체 판결에서 Lourie 판사의 반대의견은 FWR 테스트의 문제점으로 FWR은 발명이 무엇을 하는지(what an invention does)를 설명하는데 적합할 뿐 발명이 무엇인지(what an invention is)에 대해 항상 말해 주지는 못한다는 점, 동일한 목적을 달성하기 위해 동일한 기능을 동일한 방법으로 수행하는 장치도 서로 다를 수 있기 때문에 FWR 테스트만을 적용할 경우 차이가 실질적인 경우에도 균등론이 잘못 적용될 수 있다는 점, 기계나 전기 분야에서는 발명의 구성요소(element) 들이 어떻게 기능하는지 알 수 있지만 화학물질의 경우 물질 전체의 기능, 방법, 결과만을 알 수 있을 뿐 균등판단의 대상이 되는 특정 대체물(a particular substitute)의 작용방법(way)에 대해 알 수 없기 때문에 화학분야에서는 FWR 테스트에 의한 균등판단이 곤란하다는 점을 들고 있으며 기능이나 결과와 달리 방법의 경우 차이의 비실질성 만큼이나 판단이 곤란하다는 비판⁴¹⁾이 있다.

40) Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc., 833 F.2d 931 (Fed. Cir. 1987)

41) 김동준, 앞의 책, p.91.

나. 치환자명성

Graver Tank 판결에서 균등판단의 하나의 기준으로 FWR 테스트를 제시하면서도 균등판단은 특허발명의 맥락(the context of the patent), 선행기술(prior art), 사건의 구체적 상황(particular circumstances of the case)을 토대로 이루어져야 하며 형식에 얽매이거나 진공상태에서 고려되는 절대적 개념이 아님을 강조하고 있고 균등판단의 중요한 요소로 통상의 기술자에 있어서 치환자명성(known interchangeability)을 강조하고 있다.⁴²⁾

다만 치환자명성은 FWR 테스트나 비실질적 차이 테스트를 뒷받침하는 하나의 중요한 요소 정도로 파악되고 있다. Abraxis v. Mayne 사건에서 피고는 치환자명성 결여 및 피고제품에 대한 별도의 특허의 존재를 이유로 균등이 성립하지 않음을 주장하였지만 치환자명성은 균등판단의 한 요소에 불과하여 피고제품이 별도로 특허를 받았다는 점이 균등에 대한 충분한 증거를 압도하지는 못한다고 본 1심 판단에 오류가 없다고 하는 이유로 CAFC는 1심 판단을 지지하고 있다.⁴³⁾

다. 비실질적 차이 테스트

Graver Tank 사건에서 균등판단에 대한 큰 틀이 제시되었지만 Warner-Jenkinson 판결에서 FWR 테스트만으로 균등침해를 판단하는 것이 아니라 다른 관련 증거들이 있는 경우 이들을 고려하여 판단해야 하며 궁극적으로는 특허 물건, 방법과 피고실시 물건, 방법 사이의 차이가 객관적인 기준에 따라 평가되었을 때 실질적인지에 의해 균등침해 성립 여부가 판단된다고 주장하였다.

또한 차이의 실질성에 대한 평가는 통상의 기술자의 관점에서 이루어져야 하며 Graver Tank 판결에서 언급된 특허 물건, 방법의 구성요소와 피고 실시 물건, 방법의 구성요소 사이의 치환자명성은 차이의 비실질성에 대한 강력한 증거가 된다고 하고 있다.⁴⁴⁾

기타 고려할 증거로서 모방의 증거로서 1) 모방의 증거, 2) 회피설계의 증거 및 3) 독자개별의 증거를 들고 있는데 이들 요소가 고려되는 것은 주관적 요소(특허발명에 대한 피고의 인식이나 의도적 침해 여부 등)가 균등침해 판단의 요건이기 때문이 아니라 차이의 비실질성 판단에 직간접적으로 관련되기 때문이며 통상 모방자의 경우 사소한 변경만을 가하면서 모방하므로 증거 1)은 차이의 비실질성을 입증

42) Graver Tank & Mfg. Co., 339 U.S. as 609.

43) Abraxis bioscience, Inc. v. mayne Pharma (USA) Inc., 467 F.3d 1382.

44) Id at 1519.

하는 증거로 회피설계에 성공했다는 것은 차이가 실질적임을 뒷받침할 수 있으므로 증거2)는 균등침해의 성립을 부정하는 증거로 피고의 의도는 침해판단의 요건이 아니므로 독자개발 여부는 균등 침해 판단에 직접 관련된 증거는 아니지만 증거3)의 경우 1)을 반박하는 증거로서 의미가 있다고 하고 있다.⁴⁵⁾

라. 발명전체 접근법과 구성요소별 접근법

발명전체접근법(Invention as a whole approach)은 청구범위에 기재된 발명과 피고장치를 전체로서 대비하여 균등판단을 한다는 입장이다. 이 입장은 Penn-Walt 전원합의체 판결의 반대의견에서 구성요소별 접근법을 엄격하게 적용할 경우 부당한 결과를 초래하는 경우도 발생하게 되는데 이는 Graver Tank 판결이 균등론을 인정한 이유에 반하여 Graver Tank 판결의 판시처럼 발명 전체에 대한 검토를 통해서 비로서 균등 판단이 가능한 것이므로 발명전체 접근법은 타당하다.

발명에 따라 균등의 인정범위가 달라지며 발명의 구성요소마다 그 중요도가 다르고 구성요소가 생략되거나 결합되거나 분리되더라도 균등침해가 성립할 수 있다는 점을 이유로 발명전체접근법이 타당하다고 주장한다. 하지만 Warner-Jenkinson 판결에 의해 균등 판단에서 구성요소별 접근법이 판단 기준으로 정립되게 되었다.

구성요소별 접근법(limitation by limitation approach)은 청구범위의 공시기능을 강조하는 것으로 특허발명의 보호범위는 청구범위에 의해 정해지므로 균등 판단도 구성요소별로 이루어져야 하며 침해가 성립하기 위해서는 특허발명의 구성요소 또는 이와 균등물이 피고제품에 모두 존재해야 하고 균등론에서 말하는 균등물은 특허발명의 균등물이 아니라 구성요소의 균등물을 의미한다는 입장이다.⁴⁶⁾

Warner-Jenkinson 판결에서 연방대법원은 균등판단의 본질적 질문은 “피고 장치, 방법이 특허발명의 각 구성요소와 동일하거나 균등한 요소를 갖추고 있는가?”라고 하여 구성요소별 균등판단의 원칙을 분명히 하고 있고 이후 판례들도 구성요소별 접근법을 채택하고 있다.

제2절 일본

일본 특허법 70조 1항에 따라 특허발명의 기술적 범위는 원서에 첨부한 특허청구

45) 김동준, 앞의 책, p. 94.

46) 특허청, “2013 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집”, 2013, p. 126.

범위의 기재에 근거해서 정해져야만 한다고 규정되어 있다. 하지만 특허발명과 다른 부분이 있더라도 특허발명과 실질적으로 동일한 경우라고 평가될 때 일정한 조건을 충족시키는 경우에는 균등론이 문언침해의 예외로서 적용될 수 있다.⁴⁷⁾

구체적으로 일본은 1988년(平成10年) 볼스플라인 최고재 판결을 통해 균등론을 정면으로 인정했다. 종전에平成 8년에 오사카 지재고재에서의「t-PA 사건⁴⁸⁾」에서 균등침해를 인정하는 판결이 있었지만 균등침해를 인정하는 최고재판결은 없었다. 이에 대해 미국에 비해 특허권의 효력을 보호하는 범위가 협소하다는 비판을 있었고 볼스플라인 최고재 판결에서 균등론의 5가지 성립요건을 판시하면서 실무상 균등론의 채택의 문제는 일단락되었다.

현재 일본의 실무는 볼스플라인 판결 이후 균등론을 적극 인정하는 판례들⁴⁹⁾이 나오면서 균등론을 인정하는 추세이다. 특히 종래에는 제1요건(특허발명의 본질적 부분이 아닐 것, 비본질적 부분)을 충족시키지 못해서 균등 침해를 부정하는 판결이 많았으나 중동골프클럽 사건⁵⁰⁾ 이후, 균등침해를 인정하는 판결이 증가하고 있다.

이 판결에서는 제1요건(특허발명의 본질적 부분이 아닐 것, 비본질적 부분)에 대한 해석을 달리하여 균등침해를 인정하기 위한 제1요건을 충족시키지 못한다고 청구 기각한 원심을 뒤집고 균등침해가 성립한다고 판시했다. 이 지재고재 판결은 지재고재로서는 균등침해 성립을 정면으로 인정한 판결이며 지재고재가 균등침해를 인정해서 특허침해 소송에 대해서 적극적인 자세를 취할 것이라는 점을 내외에 알린 판결이며, 재판소가 균등침해론에 관해서 그 후 나아가야 하는 길을 제시한 판결이라는 평가를 받고 있다.⁵¹⁾

47) 高部眞規子「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選』(有斐閣、第4版、2012)(以下、『中山ほか編』と略す。), 134頁.

48) 大阪高裁・平成8年3月29日判決・知的裁集第28卷第1号77頁。이 사건에서 법원은 조환(組換) 사람 조직 플라스미노겐 활성화인자(t-PA)에 관하는 특허의 침해품은 명세서에 기재된 아미노산 배열 중 하나만 다르다는 점을 들어, 양자의 특성과 작용효과가 동일하고 치환가능성이 인정되고 동시에 높은 예측가능성이 있어서 치환상도성이 인정되므로 양자는 균등한 것으로서 피고물품은 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 판시했다.

49) 볼스플라인 판결 이후 균등침해를 긍정한 판례로서 大阪地判平11・5・27 判時1685・103(注射液の調整方法及び注射装置事件) 및 그 항소심 판결인 大阪高判平13・4・19 LEX/DB 28060813、東京地判平12・3・23 判時1738・100(生海苔異物除去装置事件) 및 그 항소심 판결인 東京高判平12・10・26 判時1738・97、大阪地判平12・5・23 LEX/DB 28050981(召合せ部材取付用ヒンジ事件)、東京地判平13・5・22 判時1761・122(電話用線路保安コネクタ配線盤装置事件)、東京地判平14・4・16 LEX/DB 28070767(重量物吊上げ用フック装置事件)、大阪地判平14・4・16 判時1838・132(筋組織状こんにゃくの製造方法事件) 및 그 항소심 판결인 大阪高判平16・5・28 LEX/DB 28091680、名古屋地判平15・2・10 判時1880・95(壓流体シリント事件) 및 그 항소심 판결인 名古屋高判平17・4・27 LEX/DB 28101323、東京地判平15・3・26 判時1837・101(エアマッサー装置事件) 및 그 항소심 판결인 知財高判平18・9・25 LEX/DB 28112096、知財高中間判平21・6・29 判時2077・123(中空ゴルフクラブヘッド事件)、知財高判平23・3・28 LEX/DB 25443306(マンホール蓋用受枠事件)、知財高判平23・6・23 判時2131・109(食品包み込み成形装置事件) 등이 있다.

50) 知財高裁・平成21年6月29日判決「中空ゴルフヘッド事件」

51) 김병필, “균등침해 요건 중 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건에 대한 고찰”, 지식재산연구 제8권 제1호, 한국지식재산연구원·한국지식재산학회, 2013, p. 24.

따라서 최근 지재고재의 판결의 경향으로 판단했을 때 앞으로는 균등침해의 제1요건을 충족시키지 못했다는 점만으로는 균등 성립을 배제하는 용이한 수법은 점차 사라질 것이라는 견해가 있다. 아래에서는 균등론을 정면으로 인정한 볼스프라인 최고재 판결을 살펴보고 이 판결에서 명시된 일본의 균등론 판단 기준에 대해 살펴 보겠다.

I. 균등론의 전개

가. 볼스프라인 최고재 판결⁵²⁾

원고의 발명 무한접동용 볼스프라인 축 베어링 (無限摺動用 ボールスプライン軸受, 특허 제999139호)의 특허권에 기초해서 피고에 대해서 피고제품의 제조판매행위의 금지, 피고제품의 폐기 및 손해배상(부당이득의 반환)을 청구한 사건이다.

이 사건의 특허발명은 외통1에 축9를 원활하게 이동시키기 위해서 접촉면에 볼의 열 3을 배열하는 장치에 관한 발명이다. 발명의 상세한 설명에 의하면 종래의 기술은 볼의 열을 외주방향(반경방향)으로 순환시키는 것이었으므로 축의 길이에 비해 장치의 크기가 커지는 단점이 있고 비용이 높아 기계 등에 장착 할 때 지장이 있었다. 또 고속회전을 시키면 볼의 열 중 축에 접촉하는 볼과 축에 접촉하지 않은 볼의 사이에서 원심력의 차이가 생기기 때문에 볼의 부드러운 순환운동이 저해되고 원활한 축의 직선 운동을 방해하는 문제가 있었다. 또 축을 뺀 경우에 볼이 떨어지는 경우도 있었다.

이에 비해 특허발명은 볼의 순환방향을 종래 기술과는 달리 90도 회전시켜 외통의 벽면방향 원주방향으로 순환시키고 동시에 환상(環狀)으로 된 볼 열 중에 편측(片側) 축을 축과 접촉하는 열(제1도에서는 아래의 볼의 열, 제2도에서는 U자형 6에 있는 볼의 군(郡))과 다른 편측을 축과 접촉하지 않는 열로하고(제1도에서는 위에 있는 볼의 열, 제2도에서는 U자형5에 있는 볼의 군에 해당하며 이를 무부하(無負荷)볼이라고 한다.) 이것을 지지하기 위해서 외통의 안쪽에 保持機를 설치하는 구조로 되어있다. (본건발명에서는 축의 볼록한 부분을 좌우에서 부하볼의 열에 끼워 넣는 구조로 되어있으나 이를 복수의 열의 형태인 앵글러컨택트 구조라고 한다.)

이에 피고의 제품은 본건 발명과 몇 가지 다른 점이 있었다. 가장 큰 차이점으로 본건발명에서 保持機는 제3도에 있는 것처럼 일체형이며 12의 얇은 부분과 11의 두

52) 最高裁·平成6年(オ)第1083号·平成10年2月24日第三小法廷判決, 最高裁判所民事判例集第52卷第1号11頁.

꺼운 부분(제3도 참조)를 가지고 불을 협지(挾持)하는 구조로 되어있으나(제2도 참조), 피고제품은 3개로 나뉘어져 있어(제2도에서 11) 피고 제품에서는 두꺼운 부분의 기능만 기대될 뿐 본건발명의 얇은 부분의 기능적 효과는 피고 제품에서 보지기가 아니라 외통에 장착된 돌제(突堤)가 대체하고 있었다.

1심⁵³⁾은 이러한 상이점을 중시하고 균등침해를 부정했으나 항소심⁵⁴⁾은 균등론을 적용하여 침해를 인정했다. 항소심판결은 피고제품은 기술적 과제 및 그 기초가 되는 기술적 사상에 있어서 본건 특허와 다른 부분이 없으며 당업자가 본건 특허의 보지기의 얇은 부분을 외통의 돌제에 치환하는 것은 지극히 용이한 것으로 간주해야 하며 본건특허와 피고제품 사이에 치환가능성 및 치환용이성이 인정되기 때문에 피고제품은 본건발명의 기술적 범위에 속한다고 보는 것이 상당하다고 판시했다.

이에 최고재판결은 특허권침해소송에 있어서 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 대상제품 등) 이 특허발명의 기술적 범위에 속하는지 여부를 판단 할 때에는 원서(願書)에 첨부한 명세서의 특허청구 범위의 기재에 기반해서 특허 발명의 기술적 범위를 확정 해야 하며(특허법70조1항), 특허청구의 범위에 기재된 구성 중에 대상제품등과 상이한 부분이 존재하는 경우에는 대상제품등은 특허 발명의 기술적 범위에 속한다고 할 수 없다. 그러나 특허청구의 범위에 기재된 구성 중 대상제품등과 일부 다른 부분이 존재하는 경우라도,

- ① 치환된 요건이 특허발명의 본질적 부분이 아니며,
- ② 이 요건을 치환해도 특허발명의 목적을 달성하고 작용효과도 동일하며 (치환가능성),
- ③ 대상제품제조시(침해시)에 있어 당업자(당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자)에게 이 요건의 치환이 용이한 경우 (치환용이성),
- ④ 대상제품이 특허발명의 출원시에 있어서 공지기술과 동일 또는 당업자가 용이하게 추고(推考)된 것이 아니며,
- ⑤ 대상제품이 특허발명의 출원수속에서 의식적으로 제외된 것이 아닌 것 등의 특단의 사정이 없을 경우에는,

대상제품은 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 기술적 범

53) 東京地裁·昭和58年(ワ)第12677号·平成3年4月19日判決·最高裁判所民事判例集 第52卷 第1号 175頁、知的財産權關係民事·行政裁判例集 第26卷 第1号89頁. 東京高裁·平成3年(ネ)第1627号·平成6年2月3日判決·最高裁判所民事判例集 第52卷 第1号207頁、知的財産權關係民事·行政裁判例集 第26卷 第1号, 34頁

54) 東京高裁·平成3年(ネ)第1627号·平成6年2月3日判決·最高裁判所民事判例集 第52卷 第1号207頁、知的財産權關係民事·行政裁判例集 第26卷 第1号, 34頁.

위에 속한다고 해석하는 것이 상당하다며 균등론 성립의 다섯 요건을 판시했다.

위 판결에서는 제1요건 (특허발명의 본질적 부분)에 대한 의의와 인정방법 중에는 구체적으로 제시되어 있지 않다. 제2요건은 종래의 치환가능성과 동일하다. 종래의 균등론의 논의에 있어서는 치환가능성을 기술사상의 동일성, 작용효과의 동일성 두 가지의 요소를 포함하는 상위 개념으로 간주하는 견해도 존재했으나 최고재판결에서는 기술사상의 동일성을 별개의 요건으로 제시하고 있기 때문에 본판결에서 제2요건은 작용효과의 동일성을 의미한다.⁵⁵⁾

제3요건은 종래의 판단기준이 출원시였으나 이를 침해시로 바꾼 것을 제외하고 동일하며 제4요건은 균등론에만 적용되는 것이 아니라 공기기술 또는 이로부터 용이하고 추고될 수 있는 것을 침해로 보는 것은 본래 공공영역에 존재하는 기술에 대한 독점을 인정하는 것이 되므로 부당하다고 규정된 것이다. 제5요건은 금반언의 원칙과 중첩되는 부분이 많고 법의 일반원칙에 연원을 두고 클레임을 보호하는 범위를 확정하는 작업 일반에 있어서도 적용된다. 따라서 이 법리가 균등론 적용에 있어서 고려되는 것은 당연한 것이라 해석된다.⁵⁶⁾

그리고 이러한 판단의 이유로, 1) 특허출원시에 장래의 모든 침해태양을 예상하고 명세서의 특허청구범위에 기재하는 것은 극히 곤란하며 상대방이 특허청구의 범위에 기재된 구성의 일부분을 특허출원 후에 밝혀진 물질, 기술 등과 치환함으로써 특허원자에 의한 금지 등의 권리 행사를 용이하게 면하게 된다면 사회 일반의 발명의 의욕을 멸살하는 것이 되어 발명의 보호, 장려를 통해서 산업의 발달에 기여한다는 특허법의 목적에 반할 뿐만 아니라 사회 정의에 반하며 형평의 이념에도 반하는 결과가 되므로 2) 이러한 점을 고려해보면, 특허 발명의 실질적인 가치는 제3자가 특허청구의 범위에 기재된 구성과 실질적으로 동일한 것으로서 용이하게 想到(상도)할 수 있는 기술에 미치며 제3자는 이를 예상하는 것이 가능하다고 해석하는 것이 상당하며 3) 한편, 특허발명의 특허출원시에 있어서 공지 기술 또는 당업자가 출원시 용이하게 추고할 수 있었던 기술에 대해서는 아무도 특허를 받을 수 없었으므로 (특허법 29조⁵⁷⁾ 참조) 특허발명의 기술적 범위에 속하는 것이라고 볼 수 없으

55) 中山信弘編著・注解特許法(上), 400頁.

56) 위의 책, 같은 페이지.

57) 일본 특허법 제29조 산업상이용가능한 것을 발명한 자는 다음 발명을 제외하고 그 발명에 대해 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원전에 일본국내 또는 국외에 있어서 공연히 알려진 발명
2. 특허출원전에 일본국내 또는 국외에 있어서 공연히 실시된 발명
3. 특허출원전에 일본국내 또는 국외에 있어서 배포된 간행물에 기재된 발명 또는 전기통신회선을 통해 공중이 이용가능하게 된 발명.

특허출원전에 그 발명이 속하는 기술 분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 전향각호에 기재된 발명에 근거하여 용이하게 발명하게 된 경우에는 그 발명에 있어서 동항의 규정에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

며 4) 또 특허출원절차에서 출원인이 특허청구의 범위에서 의식적으로 제외한 것 등 특허권자가 특허발명의 기술적 범위에 속하지 않는 것을 승인하거나 또는 외형적으로 그러한 것처럼 해석할 수 있는 행동을 취한 것에 대해서 특허권자가 후에 이와 반하는 주장을 하는 것은 금반언의 법리에 의해 허용할 수 없기 때문이다.

최고재판결은 원심은 상고인제품의 구성과 특허발명의 구성 사이에 치환가능성 및 치환용이성이 인정되는지 여부만 검토하고 상고인제품과 본건특허의 특허출원시의 공지기술과 관계에 대해서 고려하지 않고 상고인제품이 본건명세서의 특허청구의 범위에 기재된 구성과 균등하다고 판단한 것으로 특허법의 적용을 잘못된 것이라 판시하며 원심판결을 파기하고 사건을 원심에 환송했다.⁵⁸⁾

II. 균등론의 판단 기준

가. 비본질적 부분의 치환

볼스플라인 판결의 제1요건의 의미에 대해 조사관 해설에 의하면 “특허발명의 본질적 부분이란 특허청구범위에 기재된 특허발명의 구성 중 당해 특허발명 특유의 관제해결수단의 기초가 되는 특징적 부분, 바꾸어 말하면, 위 부분이 다른 구성으로 치환된다면 전체로서 당해 특허발명의 기술적 사상과는 별개의 것으로 평가되는 부분을 말하는 것이라고 해석된다.”되며 ‘비본질적 부분’은 종래 ‘기술적 사상의 동일성’, ‘해결원리의 동일성’이라고 불리던 것에 대응되는 것으로 이 요건은 제2요건인 ‘치환가능성’ 요건에 포함되는 것으로 보는 견해도 있었지만 작용효과가 같아도 거기에 이르는 해결수단의 기초에 있는 기술사상이 특허발명과 다르다면 이미 보호할 가치가 없다는 것을 명확히 하기 위하여 최고재 볼스플라인 판결에서는 치환가능성의 요건의 내용을 목적 및 작용효과의 동일성으로 묶는 한편, 별개로 ‘비본질적 부분’의 요건을 제시하였다고 한다.⁵⁹⁾

또한 ‘비본질적 부분’ 요건이 균등침해의 요건으로 포함된 이유는 치환가능성과 치환자명성만을 균등의 요건으로 해서 침해시를 판단 기준시험으로 할 경우 균등이 성립하는 범위가 광범위해지는 문제가 있기 때문에 대상제품이 특허 발명의 특유한 작용효과를 발생시키는 본질적 부분을 갖지 않는 때에는 특허발명과 기술적 사상이 달라 실질적으로 동일하지 않다고 판단하도록 하기 위한 것이다.⁶⁰⁾

58) 환송심에서 특허권자가 소를 취하하였기 때문에 동 사건에서는 공지기술로부터의 추고용이성에 관한 최종적 판단은 내려지지 않았다. 김동준, 앞의 책, p.165

59) 中山信弘, 특허판례백선, 제3판, 비교특허판례연구회, 박영사, 2005, p.470

60) 牧山皓一, 特許權侵害訴訟における均等論の適用、パテント、Vol.65, 2011, 28頁.

특허발명의 본질적 부분에 대한 의의로는 본질적 부분설과 기술사상동일성의 두 가지 견해가 있다. 본질적 부분설은 특허발명의 본질적 부분을 문자 그대로 특허청구의 범위에 기재된 구성과 대상제품등의 구성 사이에 다른 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니라고 해석한다. 본질적 부분설은 특허발명의 본질적 부분을 특유의 작용효과를 생기게 하는 특징적 구성으로 파악하고 대상제품이 특허발명의 본질적 부분에 해당하는 구성을 갖지 않을 경우에는 제1요건을 충족하지 않는다고 판단하는 입장이다.⁶¹⁾

기술사상동일성은 특허발명과 다른 부분을 포함하는 대상제품 등이 전체로서 특허발명의 기술적 사상의 범위 안에 있는 것으로 특허발명의 본질적 부분을 해석하는 것이다. 본질적 부분을 특허발명의 해결 수단의 기초가 되는 해결원리라고 파악하고 대상제품과의 상이한 부분이 동일한 해결원리를 적용한 것이라면 제1요건을 충족한 것이라고 보는 입장이다.

종래의 판결은 본질적 부분설과 기술사상동일성에 대한 통일된 입장을 제시하지 않았으나 본질적 부분설을 채택할 경우 균등을 인정하는 범위가 협소해져서 균등론을 적용할 의미가 없어지고 특정 구성요소를 비본질적 부분으로 인정하면 침해물건의 침해 태양이 특허 발명과 동일한 기술사상이 아닌 경우에도 균등으로 되는 문제점과 특허발명의 구성을 본질과 비본질 구성으로 구분하는 무용한 작업을 발생하는 등의 문제점이 지적되면서 후술할 2009년 중공 골프클럽 사건을 계기로 현재 대부분의 판례의 입장은 제1요건을 기술사상동일성으로 파악하고 있다.

제1요건을 판단할 때 고려해야 될 사항으로는 공지기술, 명세서의 기재 등이 있다. 공지기술은 대부분의 재판례에서 특허발명과 공지기술을 대비하여 그 특징적 원리를 확정하고 특허발명의 본질적 부분을 인정하고 있으며 명세서에 기재된 공지기술과 대비하여 특허발명의 본질적 부분을 인정하는 것은 이론이 없는 반면, 명세서에 기재되지 않은 공지기술이 심사, 심판, 소송에서 드러난 경우에 해당 공지기술을 특허발명의 본질적 부분의 인정에 이용해야하는지에 대해 학설상 이견이 있지만 재판례에서는 해당공지 기술도 특허발명의 본질적 부분의 인정에 이용하고 있다.⁶²⁾

다만, 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 참작하여 본질적 부분을 판단하는 경우 본질적 부분의 동일성이 인정되는 범위를 확장해서 균등론을 긍정하는 방향으로 고려되지 않고 본질적 부분의 동일성이 인정되는 범위를 감축하여 균등론을 부정하는 방향으로만 참작되고 있다.⁶³⁾

61) 김병필, 앞의 논문, p. 21.

62) 牧山皓一, 前掲論文、36頁.

63) 田村善之, 均等論における本質的部分の要件の意義, 有斐閣, 2000, 102頁.

나. 치환가능성

본 판결에서 치환가능성은 특허청구범위에 기재된 구성 중 대상제품 등과 다른 부분을 대상제품 등에 있는 것과 치환하여도 특허발명의 목적을 달성 할 수 있고 동일한 작용효과를 나타내는 것이다. 이는 어디까지나 특허발명의 출원시에 기존 기술과 특허발명의 대비의 의해 확정되는 것이며 기본적으로 명세서의 발명의 상세한 설명 중 발명이 해결하려는 과제나 발명의 효과 항목의 기재에 기초하여 확정되어야 할 것이고⁶⁴⁾ 이 경우 명세서에 기재된 특허발명의 작용 효과 중 당해 과제의 해결 외의 부가적 작용효과나 실시예에 특유한 작용효과까지도 본 요건에서 말하는 특허발명의 목적이나 작용효과로 보아 제2요건의 충족 여부를 판단하는 것은 타당하지 않다. 즉 작용효과의 동일성을 판단할 때 선행 기술에 존재하는 작용효과나 특허 발명 특유의 작용 효과가 아니라 별개의 기술적 수단을 이용하여도 도달할 수 있는 추상적인 작용효과⁶⁵⁾의 경우에는 제2요건을 인정하는 것은 허용되지 않는다.

한편 출원시에 존재하지 않았던 기술에 대해서는 볼스플라인 판결은 “상대방에 있어서 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 특허출원 후에 알려진 물질, 기술 등으로 치환한 것”을 균등의 범위에 포함하고 있는데 이와 같은 균등물은 출원 이후의 기술의 진보를 반영하여 특허발명보다도 유리한 효과를 수반하는 것이 통상일 것이며 치환가능성이라고 하는 용어로부터도 본 요건은 피고실시제품 등에 있어서 특허발명의 구성이 치환되어 있더라도 특허발명의 작용효과를 나타내는지 여부를 음미하는 요건으로 이해되므로 별도의 작용효과가 특허발명의 효과에 더하여져도 균등의 부정근거로 되지 않는 것이 원칙이다.⁶⁶⁾

다. 치환용이성

치환용이성은 특허청구범위에 기재된 구성 중 대상제품등과 다른 부분을 대상제품등에 있는 것으로 치환하는 것이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 대상제품등의 제조 등의 시점에 있어서 용이하게 상도할 수 있는 것이다. 치환용이성의 수준에 대해서는 치환용이성을 진보성과 동일하다고 보는 입장(진보성 동일성설) 보다는 진보성 보다는 좁지만 통상의 기술자가 각별한 노력을 하지 않아도 상도 할 수 있는 범위라고 파악하는 입장이 주로 채택되고 있다.

또 치환용이성의 판단기준은 “특허출원시에 장래의 모든 침해태양을 예상하여 명

64) 中山信弘, 前掲書, 403頁.

65) 牛野利秋, 裁判實務大系 2 7, 知的財産關係訴訟法、青林書院, 1997, 448頁.

66) 中山信弘·小泉直樹, 新注解 特許法(上卷), 青林書院, 2011, 1098頁.

세서의 특허청구범위를 기재하는 것은 극히 곤란하며 상대방에 있어서 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 특허출원 후에 밝혀진 물질 기술 등으로 치환하는 것에 의해 특허권자에 의한 금지 등의 권리행사를 용이하게 피할 수 있게 되면 사회 일반의 발명에의 의욕을 감쇄하는 것이 되고 발명의 보호, 장려를 통해 산업발달에 기여한다고 하는 특허법의 목적에 반할 뿐 만 아니라 사회 정의에 반하고 형평의 이념에도 반하는 결과로 되는 것”이라 판시하며 침해시설을 선택하고 있다.

침해시설을 채용하면 기술의 진보에 따라 통상의 기술자의 지식도 증가하고 시간의 흐름과 함께 용이하게 상도 할 수 있는 범위가 넓어져 그 결과 균등의 범위가 넓어지게 되어 당해 특허권자가 한 당초의 발명에는 포함되지 않았던 것이나 후일 타인에 의해 이루어진 발명에까지 자기의 독점권의 범위 내로 끌어들이는 것이 된다는 비판이 있지만 특허청구범위의 공시기능을 중시한다고 하더라도 침해자는 침해시점에서의 제반 사정을 감안하여 그 기술을 실시할지 여부를 판단할 수 있는 것이고 침해시에서의 기술상황에서 치환용이성이 판단되어도 크게 불합리한 점은 없는 것이며 국제적 동향 등도 생각한다면 치환용이성에 대해서는 침해시설이 타당하다고 한다.⁶⁷⁾

단, 치환용이성의 판단기준은 침해시이지만 특허청구범위의 문언해석 자체는 출원시가 기준이 된다.

라. 공지기술의 항변

불스프라인 최고재 판결에서 대상제품등이 특허발명의 출원시에 있어서 공지기술과 동일 또는 통상의 기술자가 그것으로부터 위 출원시에 용이하게 추고할 수 없는 것을 공지기술의 항변 요건으로 판시하고 있다. 이는 특별히 균등론 적용에만 해당되는 것이 아니고 본래 공중의 영역(public domain)에 존재하는 기술에 대한 독점을 인정하는 것은 부당한 것이라는 특허법 일반에 관련된 문제로 간주하고 있다.

마. 출원경과금반언

출원경과금반언에 대해서 최고재판소는 대상제품등이 특허발명의 출원절차에 있어서 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특단의 사정이 없

67) 김동준, 앞의 논문, p.181 재인용.

을 것을 제5요건으로 인정하고 있다.

판례 해설⁶⁸⁾에 따르면 보정이 선행기술의 존재를 이유로 하는 거절, 이의에 의한 취소나 무효 심결을 회피하기 위해 행하여졌는지, 발명의 구성을 특정하는 취지로 행하여졌는지를 불문하고 또한 그것이 특허청 심사관의 통지에 따른 것인지 출원인이 스스로 행한 것인지를 불문하고 특허출원과정에서 특허청구범위를 감축하는 보정 등이 행하여진 경우에는 특허권자는 더 이상 감축된 부분에 대하여 균등을 주장할 수 없으며 또한 보정시 출원인의 주관적 의도와 상관없이 균등의 성부는 부정된다고 하고 있다.

금반언의 적용범위와 관련하여 위 판례해설은 엄격한 금반언에 가까운 입장을 취하고 있지만 학설의 주류는 유연한 금반언이며 판례상 미국의 Festo 판결에서 제시한 균등배제추정을 극복하기 위한 세 요건처럼 금반언의 적용 범위에 대한 통일된 기준은 없다.

한편, 볼스플라인 최고재판결에서 균등요건의 다섯 요건에 대한 입증책임에 대해서 명확하게 판시하고 있지 않지만 학설상 제1요건부터 제3요건은 특허권자가 주장, 입증해야 하며 제4요건과 제5요건에 대해서는 균등론의 적용을 배척하기 위한 항변사유로서 상대방이 주장, 입증책임을 부담해야 한다는 것이 다수설이다.

제3절 한국의 균등론

우리나라는 종래 특허발명의 요부, 핵심적 구성부분, 특징적 구성요소가 동일하므로 양발명이 동일하다는 취지의 중심한정주의에 입각한 판시내용을 보이다가 1990년대에 이르러 특허발명의 보호범위 판단에 있어 특허청구범위를 넘어 명세서 기재에 의한 확장해석을 허용하지 않음으로써 주변한정주의적 입장을 보이게 되면서⁶⁹⁾ 대법원2000.7.28. 선고 97후2200 판결에서 균등론을 명시적으로 인정하게 되었다.

대법원은 97후 2200 판결 이전까지 특허발명의 일정 요소가 대응 요소로 치환된 경우에 작용, 방법, 결과의 면에서 분석하는 등의 방법으로 이를 균등물⁷⁰⁾이라고 하거나, 작용효과의 면에서 분석하여 일정한 구조의 차이를 단순한 설계 변경, 단순한 형상의 변경, 부품의 위치 변경, 공정의 순서 변경, 조성물의 성분비율 변경, 부품의 상하좌우 등 방향의 변경 등에 불과하여 피고의 실시형태가 원고의 특허발명과 실

68) 三村量一, “最高裁判所判例解説、他人の製品などが明細書の特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして特許發明の技術的範囲に屬すると解すべき場合”, 法律時報 第53卷 6月号, 1688頁.

69) 최성준, 앞의 논문, p.120.

70) 대법원 1990.3.23. 선고 89후773 판결, 1996.9.26. 선고94후1176 판결 등. 위 논문 같은 페이지.

질적으로 동일하다고 함으로써⁷¹⁾ 피고의 실시형태가 특허발명의 권리범위에 속하여 침해가 된다는 결론을 내린 경우가 상당히 있었으며 이러한 대법원 판결의 태도는 균등론을 전면적으로 활용하고 있지는 않지만 개별적인 사건에서 이를 제한적인 형태로 사용하여 왔다고 볼 수 있다.⁷²⁾ 우리나라 균등론의 적용요건은 일본의 적용요건과 거의 동일하다.

I. 균등론의 전개

가. 97후2200 판결

특허권자인 바이엘 아크티엔 게젤샤프트는 1987. 6. 2. 항균제인 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법(발명의 명칭: 7-아미노-1-사이클로프로필-4-옥소-1,4-디하이드로-나프티리딘-3-카복실산의 제조 방법)에 대하여 특허 등록을 받았다. 피상고인 유니온퀴미코파마슈티카, 에스.에이는 1993년 12월 자신이 실시하고 있는 (가)호 발명이 피심판청구인의 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다는 확인을 구하는 권리범위확인 심판을 청구하였다. 이에 심결은 출발물질 및 목적물질은 동일하지만 제조공정상의 차이가 있기 때문에 이러한 구성상의 차이로 인하여 그 효과도 상이하다는 이유로 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속하지 아니한다고 심결하였고, 이에 피심판청구인은 1997년 심결불복 항고를 제기하였으며 항고가 기각되면서 대법원에 상고를 제기하였다.

이 사건의 특허발명(특허번호 제23468호)과 심판청구인의 (가)호 발명을 대비해보면, 양발명은 모두 항균제인 프로플루옥사신을 제조하는 방법으로 출발물질 및 목적물질은 동일하지만, 이 사건 특허발명은 출발물질에 피페라진과 반응시켜 목적물질을 얻는데 반하여, (가)호 발명은 출발물질에 피페라진이 아닌 에톡시카르보닐피페라진을 반응시켜 중간체를 얻고 이 반응중간체를 가수분해하여 목적물질을 얻는다는 점에서 구성의 차이가 있었다.

대법원은 “(가)호 발명이 특허발명과, 출발 물질 및 목적 물질은 동일하고 다만 반응 물질에 있어 특허발명의 구성 요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 1) 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결 원리가 공통하거나 동일하고(과제해결 원리의 동일성), 2) (가)호 발명의 치환된 구성 요소가 특허발명의 구성 요소와 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내며(작용효과의 동일성), 3) 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '당

71) 대법원 1991.3.21. 선고 90후823 판결, 1991.11.26. 선고 91후509 판결, 1993.6.8. 선고 92후1554 판결, 1997.11.14. 선고 96후 1002 판결 등

72) 최성준, 앞의 논문, 같은 페이지.

업자'라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는(치환가능성), 4) (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고(자유실시기술의 항변), 5) 나아가 당해 특허발명의 출원 절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성 요소가 특허 청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한(출원경과금반언), (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다.”라고 판시하며 균등론의 다섯 요건을 제시하였다.

여기서 1), 2), 3) 의 요건은 균등론의 적극적 요건으로 균등침해를 주장하는 자가 입증해야 하며 균등론 적용의 제한법리인 4), 5) 요건은 소극적 요건으로 균등 침해가 아님을 주장하는 자가 입증해야 한다.

“결국 (가)호 발명은 이 사건 특허발명과, 출발 물질 및 목적 물질이 동일하고 그 반응 물질도 균등물이라고 할 수 있으며, 또 (가)호 발명에서 반응 중간체를 가수분해하여 목적 물질을 얻는 공정도 단순한 관용 수단의 부가에 불과하므로, 양 발명은 상이한 발명이라고 볼 수 없어 (가)호 발명은 이 사건 특허발명의 권리 범위에 속한다고 보아야 할 것이다.” 라고 판시하며 원심 심결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송했다.

그러나 특허법원은 파기 환송된 위 사건을 2000허6158로 심리한 결과 2001.6.22. 제5요건(소극적 요건)이 존재한다고 보아서 균등침해를 부정하는 판결을 선고하였고 이 판결에 대해서 다시 상고가 제기되었으나 상고심 계속 중 특허권이 존속기간 만료로 소멸하자 대법원은 위 특허법원 판결을 파기하고 직접 소를 각하하였다.⁷³⁾

II. 균등론의 판단기준

가. 과제해결원리의 동일성

우리나라의 제1요건은 일본의 비본질적 부분의 요건에 영향을 받은 것인데⁷⁴⁾ 위 판결에서 과제의 해결원리의 동일성에 대해 ‘치환된 부분이 본질적 부분이 아닐 것’이라고 한 일본과 달리 표현상 ‘양 발명에서의 과제의 해결원리가 동일할 것’으로 표현하고 있지만 의미하는 바는 동일한 것으로 볼 수 있다.⁷⁵⁾

73) 최성준, 앞의 논문, p. 121.

74) 김동준, 앞의 논문, p. 64.

75) 이에 대해 구대환, “과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점”, 동아 법학 (제 60호), 2013에서 “본질적 부분”이 추상적인 아이디어 뿐 아니라 구체적이고 물리적인 부분을 의미하는

제1요건의 구체적인 판단기준을 제시한 2007후3806 판결에서는 “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결 원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”라고 판시하였다.

판례해설에서는 제2요건이 목적과 작용효과라고 하는 결과에 주목하는 것인 반면, 제1요건은 해결수단에 역점을 두는 것이며⁷⁶⁾ ‘특허발명을 선행기술과 대비하여 과제해결수단에 있어 특징적 원리를 확정한 뒤에 확인대상발명이 가지고 있는 해결수단이 특허발명에서의 해결수단의 원리와 실질적으로 동일한 원리에 속하는가 하는 점에서 판단해야 한다.’라고 제시했다.

또 ‘이를 위해서는 우선 내적 증거인 발명의 상세한 설명에 기재된 종래기술의 문제점, 과제해결수단, 발명의 목적, 효과의 기재에 기초하여 판단하되, 필요할 경우 출원경과나 다른 공지의 증거 등 외적 증거에 의한 추가 심리를 통하여 과제의 해결원리를 객관적으로 추출해야 한다.’ 라고 주장하고 있다.

나 . 작용효과의 동일성

97후2200판결은 작용효과의 동일성에 대해 “치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고, 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타내야 한다.”고 명시했다.

이 사건에서 대법원은 “(가)호 발명은 출발 물질 N-에톡시카르보닐피페라진을 반응시키는 과정에서 반응 물질의 N-에톡시카르보닐기는 출발 물질과의 주 반응에 관여하지 아니하고 이 사건 특허발명과 같이 피페라진만이 출발 물질과 반응하는

것으로 이해할 수 있는 한 이것은 “문제해결의 원리”와 동일한 것이라고 할 수 없다고 주장하지만 2009년 일본은 중공 골프클럽 사건을 계기로 제1요건에 대해 본질적 부분을 특허발명의 해결 수단의 기초가 되는 해결원리로 파악하고 대상제품과의 상이한 부분이 동일한 해결원리를 적용한 것이라면 제1요건을 충족한 것이라고 보는 기술사상동일성의 입장을 취하고 있으며 우리나라의 통설도 이와 동일한 입장이다.

76) 한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단방법”, 대법원판례해설 제80호, 2012, p. 647.

것이어서, 양 발명은 그 반응 기전(Reaction Mechanism)이 동일하고, 또 부산물의 생성 정도, 수율 등의 작용 효과에 있어서도 거의 차이가 없다고 보여지므로, (가)호 발명의 반응 물질인 N-에톡시카르보닐피페라진은 이 사건 특허발명의 반응 물질인 피에파진과 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타낸다고 볼 수 있다”고 판단하였다. 즉 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 ‘실질적으로 동일한 작용효과’를 나타낼 것을 요건으로 한다.

다. 치환자명성

대법원 97후2200 판결은 특허발명의 구성요소를 확인대상발명의 대응요소로 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 당연히 용이하게 도출할 수 있을 정도로 자명할 것을 요건으로 판시하고 대법원 2009.6.25. 선고 2007후3806 판결에서 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명할 것을 요건으로 판시하고 있다. 균등침해 판단에서의 치환자명성과 진보성 판단에서의 상도용이성의 관계에 대해서는 양자를 동일하게 보는 견해도 있고 구체적 사안에 따라 달리질 수 있다는 견해도 있으나 다수설은 치환용이성은 진보성 보다 상도용이성의 수준이 낮은 것으로 보고 있다.⁷⁷⁾ 한편, 치환자명성의 판단 기준시에 대해 대법원은 명확한 입장을 밝히고 있지는 않지만 대다수의 학설은 침해시설로 보고 있다.⁷⁸⁾

라. 자유실시기술의 항변

자유실시기술의 항변은 피고가 실시하는 방명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술로부터 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하지 않는 것으로서 확인대상발명 자체가 특허발명의 출원시점을 기준으로 신규성 내지 진보성이 없는 경우 균등침해가 부정된다.

마. 출원경과금반언

대법원 2002.9.6. 선고 2001후171 판결에서 특허발명의 출원절차를 통하여 피고

77) 김동준, 앞의 논문, 각주 146번. (우리 대법원판결은 일본의 최고재 판결과 달리 용이하게 상도할 수 있을 정도라는 표현 대신에 자명성이라는 표현을 사용하였는바 별개의 용어 사용을 통하여 치환용이성을 진보성과의 구별을 하려고 한 것으로 평가 할 수 있다.)

78) 김동준, 앞의 논문, 각주 147번. (미국, 일본 등 침해시점으로 보고 있고 균등론 도입 후 약 10년이 경과한 현재 우리나라도 이를 수용하여 명시적으로 채택할 시기가 되었다.)

실시제품 등의 치환된 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 있는 경우 그 치환된 구성요소에 대해서는 균등론 적용이 배제된다는 것이 제5요건이며 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성요소가 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허 될 때 까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고 특허청구 범위가 수개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지 확정하여야 한다.

선행기술에 대해 특허성을 확보하기 위한 보정의 경우와 기재불비 등의 거절 이유를 회피하기 위한 보정일 경우에는 출원경과금반언이 적용되며 우리나라는 전반적으로 엄격한 금반언(complete bar) 접근법을 채택하고 있는 것으로 보인다.

제4장 적용요건에 대한 검토

균등 침해 여부를 판단할 때 균등론의 적용요건을 어떻게 해석하느냐에 따라 균등 침해의 적용 범위 및 적용대상이 다르게 되므로 무엇보다 이들 요건이 어떠한 의미를 지니는지, 각 사안에서의 구체적인 판단 기준을 이해하는 것이 매우 중요하다.

앞서 살펴보았듯이, 우리나라는 대법원 97후2200 판결에서 균등론의 적용요건으로 5가지 요건을 확립했다. 균등론 인정의 적극적 요건으로 분류되는 과제해결원리의 동일성, 작용효과 동일성 (치환가능성), 치환자명성과 소극적 요건인 자유실시기술배제의 항변과 출원경과금반언의 요건을 제시했다. 이 판결로 인해 법원이 균등론을 명시적으로 인정한 것은 고무적인 일이지만 당시 균등론에 대한 국내 판례가 부족했고 학계의 연구 성과 또한 미진한 상황에서 외국의 균등 이론을 수동적으로 받아들인 것이기 때문에 대법원 판결에 의해 균등론의 적용요건이 제시되었지만 이후 관련 판례들에서 각 요건에 대한 통일된 판단 기준이 여전히 마련되어 있지 않아 실무상의 혼란과 균등론의 법적 안정성과 예측가능성에 있어 문제점이 존재한다.

기존의 연구에서는 각국에서 최초로 균등론 적용요건을 판시한 판결들에 대한 분석과 검토를 하거나 특허권은 발명자가 자신의 발명을 영업비밀(Trade Secret)로 숨겨놓지 않고 공중에 공개한 것에 대한 반대급부로서 주어지는 것이고 따라서

발명은 출원서류에 기재되어 공개됨으로써 산업발달 내지는 공중에게 일정한 기여를 한 범위 내에서만 보호를 받는다⁷⁹⁾는 주로 계약법적인 입장에 입각한 연구가 많다. 따라서 주로 실효성 있는 특허권의 보호 보다 제3자를 위한 공시기능을 더 중시하는 경향으로 균등론을 특허침해의 판단원칙이 아니라 특허청구범위 해석의 예외로서 최대한 그 적용을 제한하려는 방향으로 분석하고 있다.

하지만 특허분쟁소송에서 특허청구범위 해석에 관련한 문제는 가장 중요하고 빈번하게 발생하는 사안이며 권리범위를 확정하는 하나의 방법으로서 균등론은 현실적으로 예외 사항이 아니라 특허침해의 일반적 판단원칙이 되어야 한다.⁸⁰⁾ 이를 위해서는 궁극적으로 입법을 통해 특허법에 균등이 특허의 권리범위에 속한다는 것을 명시할 필요가 있을 것이다. 현행 특허법 제97조와 제42조 제4항⁸¹⁾로는 균등론이 적용되기 매우 어렵고 판례상 균등론의 취지와 요건에 대해 실시된다 하더라도 균등론이 특허침해의 일반적 판단원칙으로 운용되기는 어렵기 때문이다.

따라서 입법론의 전단계로서 먼저 현재 균등론 관련 판례를 분석한 뒤 현재 각 적용요건에 대해 적합한 판단 기준을 정립하는 연구가 지속적으로 활발히 진행되어야 한다. 따라서 입법론의 전단계로서 균등론의 연구의 방향은 기존의 공시기능을 중시하는 연구에만 치중하는 것 보다 특허권 보호를 위한 방향으로도 논의의 방향을 넓혀 적용요건의 판단 기준에 대한 대안책을 강구할 필요성이 있으며 아래에서 외국과의 논의와 비교해서 우리나라의 적용요건에 대한 판단기준을 검토할 때에도 이러한 방향성에 맞추어 논의를 전개해가고자 한다.

제1절 과제해결원리의 동일성

I. 미국

앞서 살펴본 대로 미국은 균등판단의 유일한 기준 없이 사안에 따라 FWR 테스트

79) 한규현, 앞의 논문, p. 2.

80) 특허법원에서도 침해 논리와 기준에 대해 일관성을 높이고자 구체적 사안에 있어 균등론을 적용하여 침해여부를 판단하려는 시도가 개원 초부터 이루어졌는데 구성요소로 인한 침해가 다루어진 284건 중 100건의 사건(전체의 36%)은 균등요건이 적용되어 침해여부가 판단되었다. (특허법원, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 2008, p. 83 참조.)

81) 제2항(특허출원서에는 발명의 설명·청구범위를 적은 명세서와 필요한 도면 및 요약서를 첨부하여야 한다. 개정 2014.6.11.)에 따른 청구범위에는 보호받으려는 사항을 적은 항(이하 “청구항”이라 한다)이 하나 이상 있어야 하며, 그 청구항은 다음 각 호의 요건을 모두 충족하여야 한다.

1. 발명의 설명에 의하여 뒷받침될 것. 2. 발명이 명확하고 간결하게 적혀 있을 것.

<개정 2014.6.11.>

트 또는 비실질적 차이 테스트를 적용하고 있지만 FWR 테스트 중 방법의 요건이 우리나라의 과제해결원리의 동일성과 대응되는 요건으로 관련성 있다고 볼 수 있다.

FWR 테스트에서 방법의 실질적 동일성이 중요한 이유에 대해 CAFC는 시장에서 경쟁관계에 있는 제품들은 통상 실질적으로 동일한 기능을 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 달성하므로 기능과 결과가 실질적으로 동일하다는 것만으로는 균등성립을 인정하기에 충분하지 않고 실질적으로 동일한 방법으로 그 기능 및 결과를 실현하는지에 대한 검토가 필요하다고 설명했다.⁸²⁾

아래에서는 미국에서 방법의 요건이 다루어진 대표적인 판례를 분석하면서 방법의 요건이 어떻게 판단되고 있는지 살펴본다.

가. Corning Glass 판결⁸³⁾

이 사건의 특허발명은 장거리 통신 (long-distance telephone transmissions)에 사용되는 광도파 섬유(optical waveguide fibers)에 관한 것으로 중심부와 외피부로 이루어진 광도파 섬유에서 중심부의 굴절률(Refraction Index, RI)을 외피부의 굴절률보다 크게 하기 위해 중심부에 굴절률을 높이는 첨가물(positive dopant)을 추가한다는 구성을 가지고 있었고 피고의 실시장치는 외피부의 굴절률을 낮추는 첨가물(negative dopant)을 추가하여 결과적으로 중심부의 굴절률이 외피부보다 크게 되도록 구성되어 있었다.⁸⁴⁾

CAFC는 시장에서 경쟁관계에 있는 제품들은 통상 실질적으로 동일한 기능을 수행하여 실질적으로 동일한 결과를 달성하므로 기능과 결과가 실질적으로 동일하다는 것만으로는 균등성립을 인정하기에 충분하지 않고 실질적으로 동일한 방법으로 그 기능 및 결과를 실현하는지에 대한 검토가 필요하다고 한 후 균등 판단은 발명의 맥락, 선행기술 및 사건의 구체적인 사실관계를 토대로 이루어져야 한다고 강조하면서 중심부에 굴절률 향상 첨가물(positive dopant)을 추가하는 것과 외피부에 굴절률 저하 첨가물(negative dopant)을 추가하는 것은 실질적으로 동일한 방법에 해당한다고 보아 방법의 실질적 동일성을 인정하고 균등성립을 긍정한 원심의 판단에 오류가 없음을 확인했다.

나. Datascope 판결⁸⁵⁾

82) 김동준 앞의 논문, p. 401.

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

84) 김동준, 앞의 논문, p. 282.

이 사건에서는 원고는 체강 또는 내강이 있는 장기 내로 삽입하기 위한 튜브형의 기구인 카테터(catheter)에 관한 특허를 보유하고 있었고 특허발명과 피고제품은 카테터 풍선의 부피를 줄이기 위해 카테터 풍선을 감는 방법에 있어서 차이가 있었다. 특허발명은 카테터 풍선의 한쪽 끝을 손으로 잡고 다른 쪽에서 철사를 감는 방법을 채택하고, 피고제품은 노브(knob)와 같은 별도의 감는 장치(wind-up mechanism)에 의한다는 점에서 차이가 있었으나 1심과 CAFC는 카테터 풍선의 감는 방법에 실질적 차이가 없다고 하여 모두 균등 침해 성립을 인정하였다.⁸⁶⁾

다. Insituform 판결⁸⁷⁾

이 사건에서는 하수관 등 지하에 매설된 파이프에 균열 등이 발생한 경우 파이프 수리를 위해 파이프 내에 삽입되는 유연한 튜브라이너(flexible tube liner)에 합성수지를 충전하는 방법에 대한 미국특허 제4,366,012호의 균등 침해가 다투어졌다.

대개 지하에 배치된 하수 파이프는 과도한 압력이 실리는 경우가 많아 장기간 그러한 상태에 놓이게 되면 파이프에 균열이 발생하거나 구조적인 결함이 생기며 그 결과 누수가 발생하게 된다. 본 사건 특허출원 이전에는 결함이 생긴 부분을 파내고 새로운 부품과 교체하는 방법을 통해 파이프를 보존해왔다. 이에 본 사건 특허권자는 파이프의 수선할 부분을 찾아서 파내는 기존의 작업 없이 파이프를 재건하는 기술을 개발했다.

특허 발명은 튜브 안으로 라이너 아래쪽의 근접한 위치에 컵을 배치하여 이 위치에 형성된 튜브의 창(window)에서 진공 흡입하는 구조로 흡입을 효율적으로 진행시키면서 합성수지를 수리가 필요한 파이프 안 쪽에 부착시킨다는 것으로 당시 획기적인 파이프 수리의 방법이였다.

피고제품은 특허발명이 한 개의 진공컵을 사용하고 라이너 외층에 컵을 설치하는 것과는 달리, 복수의 진공컵과 복수의 바늘(needle)을 사용하면서 라이너를 관통하여 삽입되어 라이너 내부에 직접 진공을 가한다는 점에서 차이점이 있었다.

CAFC는 피고제품이 복수의 진공컵을 사용하는 것에 대해 특허발명과 실질적 차이가 없다는 이유로 균등 침해를 긍정한 1심의 판단을 인정했지만 바늘을 사용하는 방법에 대해서는 방법의 실질적 동일성 판단이 잘못되었고 균등 침해를 인정할 수 없다고 판시하였다.⁸⁸⁾

85) Datascope Corp v. SMEC, Inc., 776 F.2d 320 (Fed. Cir. 1985).

86) 김동준, 앞의 논문, p. 284.

87) Insituform Technologies, Inc. v. Cat Contracting, Inc., 161 F.3d 688 (Fed. Cir. 1998).

1심의 경우 FWR 테스트를 적용함에 있어 진공 상태를 만드는 기능을 진공원에 연결하는 방법을 통해 수행함으로써 합성수지 전방에 진공 상태를 조성하는 결과를 얻는다는 점에서 특허발명의 진공컵과 피고제품의 바늘을 사용한 방법과 동일하다고 판단하였으나, CAFC는 1심이 FWR 테스트를 적용함에 있어 기능, 방법, 결과를 너무 넓게 파악하는 오류를 범했다고 지적하면서 특허발명의 진공컵이 진공을 제공하는 방법은 라이너 외층에 형성된 창을 통한 것인 반면, 피고제품에서 진공을 제공하는 방법은 라이너 내부에 직접 삽입된 바늘을 통한 것이라는 점에서 차이가 있으므로 양자의 방법에 실질적 차이가 존재하기 때문에 균등을 인정할 수 없다고 판시했다.⁸⁹⁾

라. 소결

미국에서 Warner-Jenkinson 연방대법원 판결에서 명시적으로 확인했듯이 균등론을 적용할 때 발명전체 접근법이 아닌 구성요소 접근법에 따라 판단하듯이 방법의 요건 또한 발명 전체의 작동 방법이 아니라 구성요소의 작동방법의 동일성을 비교해서 판단한다.

또 Corning Glass 판결에서 중심부에 굴절률 향상 첨가물을 추가하는 것과 외피부에 굴절률 저하 첨가물을 추가하는 것은 실질적으로 동일한 방법에 해당한다고 보는 것은 비록 구체적 구성은 다르지만 양자의 방법을 일반화해 보면 굴절률 변화 첨가제의 삽입을 통해 중심부의 굴절률을 외피부의 굴절률보다 크게 한다는 점에서 동일하다고 보았는데 작동방법을 너무 일반화하여 판단하면 균등의 성립범위가 지나치게 넓어지게 되고 반대로 구체적 구성이 다를 경우 작동방법도 다른 것으로 판단하면 균등은 인정될 여지가 거의 없게 되는데 위에서 살펴본 사례들에 비추어 보면 CAFC는 발명의 맥락, 선행기술 및 사건의 구체적 사실관계를 토대로 적절한 수준의 일반화를 통해 방법의 실질적 동일성을 판단하고 있는 것으로 보인다.⁹⁰⁾

II. 일본

일본은 1998년 볼스플라인 최고재판소 판결에 의해 균등론의 제1요건으로 비본질적 부분의 요건을 정립했는데 이는 우리나라의 과제해결원리 동일성의 요건에 대응

88) Id at. 694.

89) Id. at 694.

90) 김동준, 앞의 책, p. 336.

된다. 제1요건과 관련하여 당초 학설과 재판례에서 비본질적 부분 요건의 의의에 대해서는 본질적부분설과 기술사상동일성의 입장으로 나뉘어져 있었다.

본질적 부분설을 특허청구범위에 기재된 구성과 대상제품에서 다른 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니라고 문자 그대로 해석하는 것을 인정하는 입장으로 판례에서는⁹¹⁾ “균등이 성립하려면 특허청구의 범위에 기재된 구성 중 대상제품등과 다른 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니라는 것을 요구한다. 특허발명의 본질적 부분은 특허발명의 범위에 기재된 특허발명의 구성 중 당해특허발명 특유의 작용효과를 생기게 하는 부분, 환언하면 그 부분이 다른 부분으로 바뀌면 전체로서 당해특허발명의 기술적 사상과 별개의 것으로 평가를 받게 되는 부분으로 이해하는 것이 상당하다. 명세서의 특허청구 범위에 기재된 구성 중 당해특허발명 특유의 작용효과를 발생시키는 기술적 사상의 중핵인 특징적부분이 특허발명에 있어서 본질적 부분이라고 이해해야 하며 대상제품등이 이러한 본질적 부분에 있어서 특허발명의 구성과 다르다면 특허발명의 실질적 가치는 없고 특허발명의 구성과 균등하다고 볼 수 없다.”고 판시했다.

이러한 본질적 부분설에 대해 특허청구범위의 모든 구성요소는 중요하고 필수적인 것이라는 명제에 기초하여 거의 모든 구성요소들을 본질적 부분으로 봄으로써 균등의 인정 범위가 과도하게 축소될 수도 있는 문제점이 있다는 비판이 있었고⁹²⁾ 기술사상 동일성이 등장되게 되었다.

기술사상 동일성은 치환된 부분이 전체적으로 특허발명의 기술적 사상의 범위 내에 있다고 해석하는 입장으로, 서방성 디크로펙낙 나트륨 조제사건⁹³⁾에서 법원은 “균등이 성립하려면 특허청구의 범위에 기재된 구성 중 대상제품과 다른 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니라는 것을 요구하는데, 특허발명의 본질적 부분이란 특허청구의 범위에 기재된 특허발명의 구성 중 당해특허발명특유의 과제해결수단을 특징하는 특징적인 부분, 환언하면, 그 부분이 다른 구성으로 바뀌면 전체로서 당해특허발명의 기술적 사상과는 별개의 것으로 평가되어지는 부분으로 해석하는 것이 상당하다. 즉 특허법이 보호하고자 하는 발명의 실질적 가치는 종래 기술에서는 달성할 수 없었던 기술적 과제의 해결을 실현하기 위해 종래기술에서 찾아 볼 수 없는 특유의 기술적 사상에 근거한 해결 수단을, 구체적인 구성을 가지고 사회에 개시한 것에 있으므로 명세서의 특허청구범위에 기재된 구성 중 당해특허발명특유의 해결 수단을 특징짓는 기술적 사상의 중핵을 가진 특징적 부분이 특허발명에 있어

91)大阪地裁·平成8年(ワ)第8927号「除放射性ジグロフェナクナトリウム製劑事件」,大阪地裁·平成8年(ワ)第12220号「注射液の調製方法及び注射装置事件」 등.

92) 유영일, “특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향”, 저스티스 제34집 제5호, 한국법학원, 2001, p. 299.

93) 東京地裁·平成8年(ワ)第14828号「除放射性ジグロフェナクナトリウム製劑事件」

서의 본질적 부분이라고 이해해야 하며 대상제품이 이러한 본질적 부분을 두고 특허발명의 구성과 다르다면 특허발명의 실질적 가치와 다르며 특허발명의 구성과 균등이라고 할 수 없다.”고 입장을 밝혔다.

그리고 “발명이 각 구성요건의 유기적인 결합으로 인해 특정한 작용효과가 발생하는 것에 비추어보면 대상제품과의 차이점이 특허발명에 있어서 본질적 부분에 관련이 있는지 여부를 판단할 경우에는 단순히 특허청구의 범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출하는 것이 아니라 특허발명을 선행기술과 대비하여 과제의 해결수단에 있어서의 특징적 원리를 확정한 위에 대상제품의 해결수단이 특허발명에 있어서의 과제해결수단의 원리와 실질적으로 동일한 원리에 속하는 것인지 아니면 이와 다른 원리에 속하는 것인지를 판단해야 한다.”고 판시했다.

현재 일본 대부분의 판례⁹⁴⁾에서는 2009년 중공 골프클럽 사건을 계기로 기술사상 동일성을 인정하는 입장을 밝히면서 제1요건의 의의와 관련된 논란은 일단락되었다. 이 사건 이후 대다수 판례들에서 비본질적 부분의 요건은 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출하는 것이 아니라 특허발명을 선행기술과 대비하여 과제의 해결수단에 있어서 특징적 원리를 확정한 후에 피고실시제품의 해결수단이 특허 발명의 해결 수단과 실질적으로 동일한 원리에 속하는지 여부로 판단하면서 기존의 제1요건에 대한 엄격한 해석과는 다른 새로운 해석을 제시하면서 실무상 균등 침해를 적극 인정하게 되는 전환점을 마련하게 되었다.

일본에서는 볼스플라인 최고재 판결 이후 2002년까지의 하급심 판결에서 균등론을 불인정한 110건 중 71건은 비본질적 부분 요건을 충족하지 않다는 이유로 균등을 부정했으며 2008년 12월31일까지 제1심에서 균등침해 판단을 한 재판 중 19건을 분석한 결과 이 중 균등침해가 부정된 것은 17건이었으며 균등침해가 부정된 17건 중 12건은 제1요건이 충족되지 않았다는 이유로 균등을 부정하고 있어서 2009년 이전까지 균등침해 성립을 상당히 엄격하게 인정했고 특히 비본질적 부분의 요건이 균등 성립을 부정하는 주요 요건으로 그 역할을 해왔음을 알 수 있다.⁹⁵⁾

하지만 중공 골프클럽 판결에서는 제1요건에 대한 해석을 달리하여 균등침해를 인정하기 위한 제1요건을 충족시키지 못한다고 청구 기각한 원심을 뒤집고 균등침해가 성립한다고 판시했다. 이 지재고재 판결은 지재고재로서는 균등침해 성립을 정면으로 인정한 판결이며 지재고재가 균등침해를 인정해서 특허침해 소송에 대해서 적극적인 자세를 취할 것이라는 점을 내외에 알린 판결이며, 재판소가 균등침해

94) 東京地裁·平成10年(ワ)第11453号「生海苔の異物分離除去装置事件」,東京地裁·平成12年(ワ)第3157号「電話用線路保安コネクタ配線盤装置事件」,知財高裁平成23·3·28平成22(ネ)10014号「地下構造物用丸形蓋事件」 등.

95) 김병필, 앞의 논문, p. 5.

론에 관해서 그 후 나아가야 하는 길을 제시한 판결이라는 평가를 받고 있으며 최근 지재고재의 판결의 경향으로 판단했을 때 “앞으로는 균등침해의 제1요건을 충족시키지 못했다는 점만으로는 균등 성립을 배제하는 용이한 수법은 점차 사라질 것.”이라는 견해⁹⁶⁾가 있다. 아래에서는 제1요건과 관련된 주요 판례들을 살펴보면서 각 사건에서 제1요건이 어떻게 적용되는지 살펴보겠다.

가. 생김 이물분리제거 장치 판결⁹⁷⁾

이 사건은 특허발명은 바다로부터 채취한 해태(김)와 해수로부터 새우, 쓰레기, 그물을 제거하기 위해 해태를 포함한 해수가 들어 있는 탱크를 회전시켜 원심력에 의해 상대적으로 비중이 큰 이물을 탱크 내외의 외측으로 보낸 후에 상대적으로 비중이 작기 때문에 내측에 집적되는 해태를 회전하는 판과 환상화판부(環狀枱板部) 사이에 설치된 작은 틈새를 통해 아래로 떨어뜨리는 구성을 채택하고 있었다.

특허발명은 환상화판부(고리형 판부)와 제1회전판이 대략 평평한 상태에서 약간의 틈새를 두어 끼워 넣어 이로 인해 비중이 큰 이물을 바닥 모퉁이부에 집적시키는 작용효과를 발휘하는 구성을 취하고 있다. 이에 비해 피고실시제품은 환상화판부와 회전판이 평평한 상태가 아니며 틈새가 회전판의 아래 부분에 비스듬하게 있는 구성이었다. 특허권자는 피고에 대해 제조판매금지 및 폐기를 청구했다.

피고는 피고 제품이 특허발명에서의 틈새처럼 연직방향(수직 상방향)이 아니라 비스듬하게 아래쪽(탱크 바닥 모퉁이부의 방향)으로 향하고 있고 또 환상화판부와 회전판이 대략 평평한 상태가 아니기 때문에 탱크 바닥 모퉁이부에서 위쪽 및 중심을 향하여 수류가 역류하고 원심력에 의한 소용돌이 형성이 저해되어 물과 김, 이물이 완전히 혼탁 되는 상태가 되므로, 비중이 큰 이물이 바닥 모퉁이부에 집적하지 않고 본건 특허발명과는 다른 작용효과를 가져온다고 주장했다.

법원은 “본건 특허발명의 구성요건과는 다른 피고 제품의 구성에 의하여, 즉 피고가 구체적으로 주장하는 바에 따르면 피고 제품에서는 틈새가 비스듬하게 아래쪽으로 형성되어 있는 구성 등에 의하여 수류가 이물에 대한 관계에서 회전으로 인해 얻을 수 있는 자명한 이치인 원심력에 저항할 정도로, 본건 특허발명의 구성에 의한 것과 다르게 되어 있다는 점을 인정하기에는 충분하지 않으며 그 밖에 이것을 인정할 수 있는 증거도 없다. 따라서 앞에 기술한 실험결과에서 볼 수 있는 수치를 통해서도, 피고 제품에서는 물과 김, 이물이 완전히 혼탁 된 상태이기 때문에 본건

96) 牧山皓一、앞의 논문, p. 29.

97) 東京地判平成12·3·23判時1738·100 <生海苔の異物分離除去裝置事件>

특허발명의 목적인 소용돌이의 원심력에 의해 비중이 큰 이물이 바닥 모퉁이부에 집적되는 경우가 거의 있을 수 없다고 하는 피고의 주장사실을 인정할 수 없으며, 이러한 주장사실을 전제로 하는 공소이유 주장은 모두 이유가 없다.⁹⁸⁾”고 판시했다.

즉 피고제품과의 구성을 달리하는 부분인 환상 프레임판부와 회전판과의 구체적인 위치관계가 다른 구성으로 대치하여도 전체로서 특허발명의 기술적 사상과 별개의 것이 아니므로 그 위치관계는 본질적부분에 해당하지 않는다고 판시하여, 피고제품과의 구성의 차이가 본질적 부분에 관계되는 것이라도 그 차이가 미소한 차이이고 기술적 사상으로서 동일하다면⁹⁹⁾ 제1요건(비본질적 부분 요건)을 충족시키고 균등침해를 인정했다.

나. 중공골프클럽헤드사건 판결¹⁰⁰⁾

이 사건에서 특허발명은 금속제의 외곽부재와 섬유강화 플라스틱제의 외곽부재와의 접합 강도를 높일 수 있는 중공 골프클럽 헤드에 관한 것으로 금속제 외곽부재에 플라스틱제의 외곽부재를 접착시킴과 동시에 금속제 외곽부재의 접합부에 관통구멍을 설치하고 그 관통구멍에 플라스틱제의 외곽부재와 금속제의 외곽부재를 결합하도록 함으로써 접합 강도를 높인 것이고, 피고제품은 금속제 외부재의 플랜지 부분에 5개의 관통 구멍이 형성되어 있고 그 관통 구멍에는 탄소섬유로 된 짧고 작은 소편이 각각 삽입되고 금속제 외곽부재의 플랜지 부분 상하에는 플라스틱제의 외곽부재의 상부 및 하부가 소편에 의해 일체적으로 결합된 중공 골프클럽 헤드이다.¹⁰¹⁾

이에 원심에서는 특허청구범위에 기재된 구성인 ‘봉합제’의 구성 자체를 본질적 부분으로 인정하고, 봉합제의 구성이 소편으로 치환된 침해 대상제품은 특허발명의 본질적 부분을 갖지 않기 때문에 균등이 아니라고 판단하고¹⁰²⁾ 균등침해 성립을 부정했다.

하지만 지재고재에서는 특허발명의 본질적 부분을 특허청구범위의 구성 중에서 추출한 것이 아니라, 봉합제라는 구성 중 핵심적인 기술사상, 즉, 접합 재료가 관통구멍을 통해 금속제와 플라스틱제 외곽부재의 접착면 측과 반대측면을 연결하여 접착시킨다는 기술적 사상(과제 해결원리)을 본질적 부분으로 인정하고서 침해 대상제품이 본질적 부분을 그대로 가지고 있다고 판단하며¹⁰³⁾ 1심의 판결을 뒤집었다.

98) 특허청, 해외 주요국의 IP법제도 및 정책동향 조사·분석, 2011, p. 53.

99) 강흥정, “균등관계 판단의 기준”, 지식재산21 통권 제106호, 특허청, 2009. p. 116.

100) 知財高裁·平成21年6月29日判決「中空ゴルフヘッド事件」

101) 김병필, 앞의 논문, p. 25.

102) 특허청, 2013 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집, 2013, p. 18.

즉 ‘복수의 관통구멍을 거쳐서 적어도 2개소에서 접합하는 봉합제’라는 구성 자체가 특허발명의 본질적 부분이 아니고 봉합제의 기술적 사상이라고 할 수 있는 관통구멍을 매개로 해서 플라스틱제 외곽부재의 접착면 측과 그 반대측면을 통해 금속제 외곽부재를 접착시키는 구성이 특허발명의 본질적 부분이라고 판단하여¹⁰⁴⁾ 균등침해를 인정했다.

다. 지하구조물용 환형뚜껑 판결¹⁰⁵⁾

이 사건에서 특허발명은 지하구조물용 환형 뚜껑에 관한 것으로 뚜껑 본체를 후방으로부터 밀어 넣는 것만으로 뚜껑 본체를 수용부재에 매끄럽게 넣을 수 있는 지하구조물용 환형 뚜껑을 제공하고 뚜껑본체의 덜컹거림을 방지함과 동시에 토사, 빗물 등이 지하구조물 내부로 침입하는 것을 방지하는 점에 작용효과가 있다.

특허발명의 구성은 뚜껑 본체와 뚜껑 본체가 수용되는 수용부재로 구성되며 수용부재의 안쪽 둘레의 상부에 안쪽을 향해 볼록하도록凸모양의 철곡면부를 형성하고 그 위에 오목한 상태로 凹모양의 요곡면부를 연속해서 형성했다. 종래에는 후방에서 뚜껑 본체를 밀어 넣을 때 선반부와 수직벽의 모서리에 의해 뚜껑이 걸리는 문제가 있었는데 이에 특허발명은 뚜껑 본체가 수용부재 내에 부드럽게 끼워 넣어지도록 고려 한 것이다.

침해대상 제품은 수용부재와 뚜껑 본체로 이루어진 것이고 수용부재에는 철곡면부와 철곡면부의 상부에 수평면과 수직면으로 이루어지는 단부가 형성된 것이었고 특허발명에서 수용부재의 구성 중 요곡면부가 본질적 부분에 해당하는지 아닌지가 쟁점이었다.

원심은 “본건발명은 받침대에 철곡면부와 요곡면부를 연속하여 형성하고 뚜껑본체에는 이것을 본뜬 형태로 요곡면부와 철곡면부를 연속하여 형성함으로써 본건 작용효과를 발생시키는 발명이라고 할 수 있다. 따라서 받침대 요곡면부의 형상은 본건발명의 주요한 근거로 되는 부분이며 요곡면부의 형상이 본건발명의 기술적 사상의 중책을 이루는 특징적 부분이 아니라고는 할 수 없다.”¹⁰⁶⁾고 하며 본질적 부분설에 근거하여 판시하며 청구를 기각했다.

이에 항소심은 “피고제품에 있어서도 요곡면부는 아니지만 본건발명의 구성과 유

103) 森修一郎, “均等論の要件「特許發明の本質的部分」について, 中空ゴルフクラブヘッド事件を題材に”, *パテント* 2010, Vol. 63 No. 10, p. 82.

104) 김병필, 앞의 논문, p. 27.

105) 知財高裁 平成23・3・2 8 平成22(ネ)10014号[地下構造物用丸形蓋事件]

106) 大阪地裁 平成20年(ワ)第16194 特許權侵害差止等請求事件.

사한 구성을 채용함으로써 뚜껑본체를 받침대 내에 어느 정도 부드럽게 끼워 넣을 수 있다고”한 후 “명세서의 모든 기재나, 배후의 본건발명의 해결수단의 기초가 되는 기술적 사상을 고려하면 본건발명이 본건 작용효과를 나타내는데 뚜껑 본체 및 받침대의 각 철곡면부가 가장 중요한 역할을 함은 분명하고 받침대에는 요부가 존재하면 충분하고 요곡면부는 불필요하다는 항소인의 주장은 정당하다고 인정되며 본건발명에 있어서 받침대의 요곡면부는 본질적 부분에 포함되지 않는다고 해야 한다.”¹⁰⁷⁾ 고 하며 기술사상동일성에 입각하여 균등침해를 인정했다.

라. 소결

주요 판례를 통해 알 수 있듯이, 일본에서 비본질적 부분에 대한 검토는 명세서의 기재와 공지기술(명세서 외 공지기술도 포함)을 토대로 이루어지고 있고 미국과 마찬가지로 구성요소별로 판단하고 있다. 또 특허청구범위의 구성요소 중 특징적 구성을 본질적 부분으로 인정하는 것이 아니라 특허청구범위와 명세서의 기재 사항, 선행기술과의 대비를 통해 구체적 구성을 일정 수준까지 상위개념화하면서 기술사상 동일성에 근거하여 특허발명의 과제를 해결하는 원리를 파악하고 피고 제품의 대응구성에 이와 같은 동일한 원리가 존재하는지 여부에 따라 제1요건을 판단하고 있다.

Ⅲ. 우리나라

우리나라는 97후 2200판결에서 처음으로 균등론의 적용요건을 확립했다. 우리나라의 5가지 균등침해 성립요건들 중 실무적으로 가장 중요하고 논란이 되고 있는 요건은 과제해결원리의 동일성(양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결 원리가 공통하거나 동일할 것)이다. 97후2200 판결 이후 균등론을 적용한 60건의 대법원 판결 중 과제해결원리 동일성 여부가 쟁점이 된 사건은 29건으로 약 50%에 육박하고 있을 뿐만 아니라 대체로 균등 성립이 부정되고 있으며 특허법원에서도 균등 여부를 판단한 사건에서 과제해결원리의 동일성 요건을 충족하지 않는다는 이유로 다른 요건을 더 살피지 않고 균등을 인정하지 않는 판결들이 많이 나오고 있기 때문이다.¹⁰⁸⁾

또한 다수의 판결에서 제1요건과 제2요건이 함께 판단되고 있는데 작용효과가 동

107) 김동준, “균등침해 요건 중 과제해결원리 동일성 판단방법”, 산업재산권 제44호, 한국산업재산권 법학회, 2014, p. 27.

108) 김병필, 앞의 논문, p. 5.

일하지 않은데 과제해결원리가 동일한 사안은 상정하기 어렵지만, 작용효과는 실질적으로 동일하지만 과제해결원리가 다른 경우는 충분히 있을 수 있고 그것이 제1요건이 별개로 존재하는 이유이기도 할 것인데 그런 사례가 없다는 것은 지금까지의 대법원 판결은 균등판단 과정에서 제1요건과 제2요건이 별다른 구별 없이 함께 검토되어 두 요건이 동시에 충족되거나 부정되는 경향이 있다고 볼 수 있다.¹⁰⁹⁾

97후 2200판결에서 과제해결원리의 동일성 요건이 제시 되었지만 구체적인 판단 기준은 판시되지 않았고 2007후3806 판결에서 위 요건에 대한 보다 명확한 기준이 제시되면서 과제해결원리의 동일성이 주요 쟁점이 되고 있지만 아직까지 특허발명의 구성 중에서 특유한 작용 효과를 발생시키는 특징적 구성을 파악하는 ‘본질적 부분설’과 특허발명의 구성 그 자체 보다 과제의 해결원리나 기술적 사상을 중시하는 ‘기술사상동일성’으로 해석이 엇갈린 판례들이 존재하여 통일된 입장이 확립되지 않았고 학설상으로 이에 대해 일본에서처럼 활발한 논의도 부족한 상황이며 대체로 청구범위에 기재된 특정 구성만을 ‘특징적 구성’으로 추출하여 침해 대상 제품에서의 해당 구성의 존부에 따라 판단하는 즉 치환된 구성이 본질적부분이 아닐 것이라는 요건의 의미로 이해하고 있었다.¹¹⁰⁾

아래에서는 우리나라에서의 과제해결원리의 동일성 요건이 어떻게 판단되고 있는지 판례를 통해 검토해보고 이에 대한 개선안을 제시해 보겠다.

가. 2000.7.28. 선고 97후 2200 판결

97후 2200판결에서 판시된 균등론 적용 제1요건에 대해 “양 발명은 다같이 종전의 항균제보다 탁월한 항균작용을 가지는 항균제를 얻기 위하여 동일한 출발물질에 반응물질을 반응시켜 동일한 목적물질인 사이프로플루옥사신을 제조하는 방법에 관한 발명이라는 점에서 그 기술적 사상 또는 과제의 해결원리가 동일하다.”고 판시했는데 이는 일본 최고재 볼스플라인 사건 판결의 제1요건의 영향을 받은 것이다.

일본의 제1요건이 ‘치환된 부분이 본질적 부분이 아닐 것’이라고 한 것에 비해 우리나라는 ‘양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일한 것’을 요건으로 하고 그 후 대법원 2001.6.15. 선고 98후836판결에서 ‘양 발명에서의 과제의 해결원리가 동일할 것’으로 표현이 수정되었지만 그 의미하는 바는 동일하다고 할 것이다.¹¹¹⁾

109) 김동준, 앞의 책, p.275.

110) 한동수, “균등침해에 해당하기 위한 요건”, 지적재산권 제32호, 한국지적재산권법제연구원, 2009, p. 54.

나. 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결

2007후3806판결에서 제1요건의 구체적 의의와 판단방법에 대해 구체적 기준을 확립했다. 이 사건에서 특허발명은 다수의 자외선 램프에서 발생하는 자외선을 이용하여 물을 살균처리 할 뿐만 아니라 오존 발생기를 설치하지 않고 자외선 램프로부터 생성되는 오존 가스를 이용함으로써 수처리 효율을 극대화한 수처리 장치에 관한 것이다.¹¹²⁾

특허발명은 이러한 수처리 장치 안에서 물과 오존이 혼합되는 구성을 취하고 있었다. 이에 대해 확인대상발명은 반응탱크의 외부에 있는 혼합기에서 별도로 물과 오존이 혼합되도록 하는 ‘벤츄리 인젝터(Venturi Injector) 방식’을 채용했다는 점에서 차이가 있었다.¹¹³⁾

대법원은 “이 사건 제1항 발명의 구성요소들은 대규모의 수조나 정화조에 저장된 물을 효율적으로 살균 및 정화 처리할 수 있는 수처리 장치를 제공하려는 과제를 해결하기 위하여 수처리 장치의 내부를 벽에 의하여 각 공간으로 구획하고 처리해야 할 물이 벽에 형성된 통로를 통하여 각 공간 사이를 이동하도록 한 해결원리에 기초한 것으로서 이는 물과 오존이 혼합되는 방식으로 디퓨저(Diffuser)방식을 채용함에 따라 선택된 특유의 해결수단인 반면, 확인대상발명의 위와 같은 치환된 구성요소들은 반응탱크의 외부에서 별도로 물과 오존이 혼합되도록 하는 벤츄리 인젝터(Venturi Injector) 방식을 채용함에 따른 것이므로 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 아니하여 이 사건 제1항 발명과는 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없다.”고 판시했다.

위 판결에서 “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”라고 판시했다.

111) 김동준, 위의 책, p. 275.

112) 김병필, 앞의 논문, p. 9.

113) 구대환, “대법원이 제시한 균등요건에서 과제해결원리의 동일 요건의 의미”, 법학연구, 제16집 제2호, 2013, p. 217.

즉 특허발명의 특징적 구성을 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출한 것이 아니고 특허발명의 고유한 과제의 해결 원리 즉 ‘수처리 장치의 내부를 벽에 의하여 각 공간으로 구획하고 물이 통로를 통하여 각 공간 사이를 이동하도록 한 것’을 특징적 구성으로 특정하고 판단한 것이다.

위 판결의 판결해설에서는 “과제해결원리는 발명의 기술적 과제 내지 목적과는 구별되는 개념으로서 발명의 기술적 특징 부분 내지 특징적 구성을 말한다고 정의하고 있다. 구체적으로 특허청구범위에 기재된 구성 중 해당 특허발명 특유의 해결수단의 기초가 되는 기술적 사상의 중핵을 이루는 부분, 특허발명의 그 부분을 다른 구성으로 치환하게 된다면 전체적으로 당해 특허발명의 기술사상과 별개의 것으로 평가되는 부분이며 또한 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 대응되는 구성과 과제의 해결원리가 다르다는 것은 확인대상발명이 특허발명과 동일한 과제 해결수단을 이용하지 않는다는 것을 의미하므로 확인대상발명이 특허발명의 특징적 부분 내지 특징적 구성을 포함하고 있지 아니한 경우에는 균등이 인정되지 않는다.” 라고 기재하고 있다.¹¹⁴⁾

판단방법에 대해서는 ‘특허발명을 선행기술과 대비하여 과제해결수단에 있어 특징적인 원리를 확정된 뒤에 확인대상발명이 가지고 있는 해결수단이 특허발명에서의 해결수단의 원리와 실질적으로 동일한 원리에 속하는가 하는 점에서 판단해야 한다.’라고 제시하면서 ‘이를 위해서는 우선 내적 증거인 발명의 상세한 설명에 기재된 종래기술의 문제점, 과제해결수단, 발명의 목적, 효과의 기재에 기초하여 판단하되, 필요할 경우 출원경과나 다른 공지의 증거 등 외적 증거에 의한 추가 심리를 통하여 과제의 해결원리를 객관적으로 추출해야 한다.’라고 제시하고 있으며 제2요건이 목적과 작용효과라고 하는 결과에 주목하는 것인 반면, 제1요건은 해결수단에 역점을 두는 것이라고 하고 있다.¹¹⁵⁾

다. 대법원 2009. 12. 24. 선고 2007다66422 판결

이 사건에서 특허발명은 다용도 폐기물 파쇄기 및 톱밥 제조 장치에 관한 것으로 1) 투입컨베이어와 배출컨베이어가 설치된 파쇄실, 2) 파쇄드럼, 3) 파쇄드럼 외주의 외벽체와 타공망, 4) 유압모터로 구동되고 유압실린더가 부착된 가압롤러로 구성되어 있는데 본건 특허발명과 피고실시제품은 파쇄드럼 (구성 2)과 가압롤러(구성 4)

114) 한동수, 앞의 논문, p. 12-13.

115) 한동수, 위의 논문, p. 13.

구성에 차이가 있었다. 원심은 본건 특허발명과 피고실시제품의 대응구성 사이에 균등성립을 인정하여 침해로 판단했다.¹¹⁶⁾

대법원은 “다용도 폐기물 파쇄기 및 톱밥 제조장치로 하는 이 사건 특허발명의 구성요소 중 파쇄드럼은 초경합금으로 형성된 파쇄날과 파쇄해머가 일정각도를 유지하는 고정자 양단에 부착되어 파쇄해머의 궤적이 파쇄날의 궤적보다 크도록 돌출되게 한 것을 파쇄드럼 외면에 일정간격으로 배치된 부착대에 보울트와 너트로 체결하여 구성한 것인 반면, 이에 대응하는 원심 판시 이 사건 대상제품의 파쇄드럼은 ‘파쇄날 보다 돌출되어 그 궤적이 파쇄날의 궤적보다 큰 파쇄해머’ 없이 파쇄날만을 부착하도록 이 사건 특허발명의 위 구성요소를 치환 또는 변경한 것이어서, 양자는 서로 동일한 구성으로 볼 수 없다.

나아가, 이 사건 특허발명의 위 구성요소는 명세서 전체의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 다양한 폐기물을 보다 효율적으로 파쇄하여 그 파쇄작업의 능률을 높일 수 있는 다용도 폐기물 파쇄기 및 톱밥 제조장치를 제공하려는 과제를 해결하기 위하여, 파쇄드럼이 회전하면 파쇄해머가 피파쇄물에 먼저 접촉하여 이를 찢어 인열하고 이어서 파쇄날이 절삭하는 순서로 파쇄가 이루어지도록 한 특유의 해결원리에 기초한 것으로서, 이는 ‘파쇄날보다 돌출되어 그 궤적이 파쇄날의 궤적보다 큰 파쇄해머’를 채용함에 따라 선택된 특유의 해결수단인 반면, 이 사건 대상제품의 위 치환 또는 변경된 구성요소는 이와 같은 이 사건 특허발명의 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 아니하여 이 사건 특허발명과는 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없으므로, 양 대응구성은 나아가 서로 치환이 가능한지 혹은 치환이 용이한지 여부에 관하여 판단할 것도 없이 균등관계에 있다고 볼 수 없어, 이 사건 대상제품은 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하지 아니한다.”고 판시하며 원심 판결을 파기 환송했다.

이 판결에서는 특징적 구성을 특허청구범위의 기재로부터 형식적으로 추출한 것이 아니라 특허발명의 구성요소가 특허발명의 과제를 해결하기 위해 어떤 해결원리를 채용하고 있는지(기술사상동일성) 파악한 다음 피고실시제품의 대응구성이 동일한 원리에 기초하고 있는지를 판단하고 있다. 즉 균등여부를 판단할 때 발명 전체가 아닌 구성요소가 특허발명의 대응요소와 동일한 과제해결원리를 가지고 있는지를 판단하는 것이다.

116) 김동준, 앞의 논문, p. 66.

라. 대법원 2009. 10. 15. 선고, 2009다46712 판결

이 판결에서는 “운행감시 시스템 및 운행감시 방법으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제429587호)의 특허청구범위에 기재된 구성요소 중 ‘통신절환부’ 및 ‘일순환의 마감에 관한 제어부’에 관한 구성은 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때, 이 사건 특허발명의 본질적인 부분 내지 특징적인 구성이라 할 것이다. 그런데 피고들의 원심 판시 침해대상제품은 이 사건 특허발명의 이러한 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 아니하여 이 사건 특허발명과는 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없으므로, 균등침해의 다른 성립요건에 대하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 특허발명의 균등침해를 구성하지 아니한다.”고 판시하여 특허발명의 구성 중 특징적 구성을 추출하여 본질적 부분설에 근거해서 판시한 것으로 볼 수 있다.

마. 대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결

이 판결에서 대법원은 “한영 혼용 입력장치에 적용되는 한영 자동 전환 방법인 특허발명의 특허권을 상대방의 실시방법이 침해하고 있는지가 문제된 사안에서, 특허발명의 구성은 특허청구범위의 기재 자체에서 분리자가 입력될 때까지 입력된 키에 상응하는 한글어절과 영문어절을 각각 생성한 다음 양 어절 모두에 대하여 한영모드의 판정을 수행하는 구성으로 파악되는 반면에, 이에 대응하는 상대방 실시방법의 구성에서는 우선 입력되는 문자키 값에 상응하는 어절문자열만을 생성하여 입력모드의 조건에 맞는지 여부를 검사한 후 여기에 만족하면 대응모드문자열 추가 생성 없이 판정을 종료하고 입력모드의 조건에 불만족하는 경우에만 대응모드문자열을 추가로 생성하여 추가 생성된 어절에 대하여도 판정을 수행하는 점에서 차이가 있어 각 대응구성을 서로 동일한 구성으로 볼 수 없고... 입력모드에 상관없이 분리자가 입력될 때까지 입력된 키에 상응하는 한글어절과 영문어절을 각각 생성하는 구성’을 취함으로써 양 어절 모두에 대하여 한글인지 또는 영문인지를 판정하도록 하는 점이 선행기술에서 찾아볼 수 없는 특허발명 특유의 해결수단이라 할 것이어서... 상대방의 실시방법은 ‘우선 입력되는 문자키 값에 상응하는 어절문자열만을 생성하여 입력모드의 조건에 맞는지 여부를 검사하는 구성’을 채택함으로써 입력모드별로 해당 입력모드의 문자(한글 또는 영문)조건에 만족하는지를 먼저 검사한 후 여기에 만족하면 대응모드문자열 추가 생성 없이 판정을 종료하고, 입력모드의 조건에 불만족하는 경우에만 대응모드문자열을 추가로 생성하여 추가 생성된 어절에 대해서도 판정을 수행하게 하는 것이어서, 상대방의 실시방법은 특허발명의 특징적

구성을 그대로 가지고 있지 않아 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없으므로, 상대방의 실시방법은 특허발명과 동일하거나 균등한 구성을 모두 포함하고 있지 않아 특허권을 침해하지 않는다고 본 원심판단을 정당하다.”고 판단하면서 본질적 부분설의 입장에서 특허청구범위의 구성 중 특정 구성을 발명의 구성으로 추출했다.

바. 대법원 2012. 6. 14. 선고 2012후443 판결

이 사건에서 제1항 발명(특허발명)은 여성용 훈연제에 관한 것으로, 약쭈잎, 회엽, 안식향, 참나무 숲 및 창출로 된 약쭈탄(구성 1)과 약쭈탄이 연소후 물에 용해되는 부유물(구성 2)을 구비하여, 훈연과 연소열에 의해 사용자의 국부위의 습기와 물기를 건조시키는 것(구성 3)을 특징으로 한다. 한편, 확인대상발명은 여성 질환 및 항문질환에 유용한 회음 간접구로서, 건조된 애엽, 포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향, 향부자 및 참나무숲 분말로 된 간접구본체, 심지, 간접구의 저면에 부착된 종이재질의 받침판 및 수용성 방수지로 이루어진 것이다.

이 판결에서 대법원은 “이 사건 제1항 발명은 약쭈 잎 등의 약재를 분쇄하여 뭉친 후 동결 건조한 약쭈탄이라는 구성과 약쭈탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약쭈탄의 연소 후 물에 용해되는 부유물이라는 구성을 채택하여 좌변기의 물과 함께 재와 부유물을 좌변기로 배출하도록 하여 간편하게 약쭈 훈연과 뒤처리를 할 수 있다는 점에 기술적 의의가 있다고 보인다. 따라서 이 사건 제1항 발명에서 선행기술과 차별되는 특징적 구성은 약쭈탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약쭈탄이 연소된 후 물에 용해되어 물과 함께 배출되는 부유물이라는 부분이다. 그런데 이 사건 실시기술은 약쭈 등의 약재 분말을 일정한 크기로 형성하여 동결 건조한 간접구 본체를 종이재질의 받침판과 수용성 방수지 위에 형성하는 구성을 채택하여 이 사건 제1항 발명의 특징적 구성을 그대로 가지고 있으므로 이 사건 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일하다.”고 판시하며 본질적 부분설의 입장을 채택했다고 보여진다.¹¹⁷⁾

또 원심¹¹⁸⁾이 “확인대상발명에 포함되어 있는 ‘포공영, 익모초, 사상자, 천궁, 부평초, 박하, 곽향, 향부자’가 가지는 일반적인 병증치료 효능은 구성 1의 약쭈탄에 포

117)이 사건 판결에서는 특허청구범위에 기재된 구성 중 구성 2(약쭈탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약쭈탄이 연소후 물에 용해되는 부유물)를 그대로 특징적 구성으로 추출하고 있어서 판결에 기재된 문구만을 보면 ‘본질적부분설’의 입장에 선 판결이라고 할 수 있다. 하지만 구성 2 그 자체가 이 사건 특허발명 특유의 과제 해결원리라고 볼 수 있기 때문에 ‘기술사상 동일설’의 입장에서 판단했다라도 결론은 달라지지 않을 것으로 보인다는 의견도 있다. 특허청, 앞의 논문, p.36 참조.

118) 특허법원 2012. 1. 13. 선고 2011허4950 판결.

함되어 있는 ‘회엽, 안식향, 창출’이 가지는 효능과는 다르고...종합하여 보면 구성 1의 약물들을 확인대상발명의 약물들로 치환하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용 효과를 나타낸다고 보기는 어렵고, 그와 같이 치환하는 것이 자명하다고 볼 수도 없다.”며 제2요건(작용효과의 동일성)과 제3요건(치환자명성)을 부정한 원심과 달리, 대법원은 특허발명의 약썩탄과 확인대상발명의 간접구 본체는 약썩 잎과 참나무 숲 외의 성분의 차이에도 불구하고 간접구의 연소 및 연소 후 잔존물의 처리에 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 하여 작용효과의 동일성과 치환자명성을 인정하고 균등침해를 인정했다.

사. 소결

현재 제1요건은 법원 실무상 그 판단기준과 적용에 있어 가장 논란이 되고 있는 요건이고 그만큼 균등침해를 인정할 것인지 여부를 실질적으로 결정하는 중요한 요건이다. 아직 우리나라 판례는 본질적 부분설과 기술사상동일성의 입장이 통일되어 있지 못하고 사안 별로 다르게 판단되고 있고 과제해결원리의 동일성 요건을 충족하지 않는다는 이유로 대체로 균등을 부정하는 입장에 선 판례들이 많으며 이에 대한 논의도 부족한 상황인 점을 감안할 때, 과거 일본에서 제1요건을 판단할 때 청구범위에 기재된 특정 구성만을 ‘특징적 구성’으로 추출하여 침해대상제품에서의 해당 구성의 존부에 따라 제1요건을 판단하면서 특허발명의 특징적 구성을 너무 좁게 판단하고 제1요건만으로 균등 성립을 부정하는 판결이 많다는 비판이 제기되었는데 2009년 중공골프 클럽 사건을 계기로 기술사상동일성의 입장으로 법원의 실무가 통일되어 가고 있고 균등침해를 긍정하는 추세로 나아가고 있다는 점을 참고할 필요성이 있다.

제1요건 판단 시 ‘본질적 부분설’의 입장에서 판단하게 되면 특허청구범위 구성 중 특징적 구성에 해당하는 구성을 이와 다른 구성으로 치환하기만 해도 균등의 성립이 어려워지기 때문에 균등의 회피가 쉬워지는 결과를 초래할 수 있는 반면에 기술사상 동일성과 같이 특허발명의 기술사상을 중시하는 경우에는 특허발명의 특징적 구성 자체를 다른 구성으로 치환하더라도 치환된 구성이 실질적으로 동일한 기술사상에 해당 할 경우에는 균등 침해가 인정 될 수 있기 때문에 균등침해의 인정 폭이 다소 넓어지게 될 것이다.¹¹⁹⁾

따라서 우리나라도 특징적 구성을 형식적으로 추출해서 판단하는 것 보다 사안에

119) 김병필, 앞의 논문, p. 32.

따라 상위개념인 추상적인 구성으로 특징적 구성을 파악하여 구체적 구성이 다르더라도 양 발명이 동일한 기술사상에 해당될 경우 균등성립을 인정하는 실무로 나아가는 것이 바람직 할 것이다.

또 아직까지 우리나라 판례에서 균등의 판단 대상이 발명 전체 접근법인지 구성요소인지 다소 혼란스러운 부분이 있는데 미국과 일본처럼 제3자의 예측가능성을 높이기 위해 균등판단은 구성요소 별 판단인 점을 더욱 명확히 해야 한다. 침해 판단은 피고실시제품이 특허발명의 모든 구성요소를 문언 그대로 또는 균등한 형태로 구비하고 있는지를 판단하는 것이므로 균등 판단의 대상은 어디까지나 특허발명의 특정한 구성요소와 피고실시 제품의 대응구성이라는 구성요소 완비의 원칙은 우리나라에서도 97후2200판결을 포함해 각국에서 판례를 통해 축적된 원리이며 향후 판결을 통해 균등 판단의 기준이 구성요소임을 명확히 하는 것이 법적 안정성을 도모하는 것에 도움이 되리라 생각한다.

최근 대법원 판결에서는 실제로는 특허발명의 특정한 구성요소와 피고실시제품의 대응구성 사이의 균등 여부를 판단하면서도 판시에 있어서는 “균등론의 다섯 가지 요건을 충족하면 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것”이라고 하여 균등판단의 대상이 발명 전체인 것으로 오해될 여지가 있는데¹²⁰⁾ 실무상 혼란이 생길 것을 방지하기 위해서 판례가 균등판단이 구성요소 별 판단인 것을 명확히 밝히는 것이 타당하다.

제2절 작용효과의 동일성

I. 일본

가. 맞댐부재 취부 힌지 판결¹²¹⁾

일본에서는 작용효과를 판단하는 기준으로 질적인 효과와 양적인 효과, 부가적 작용효과를 검토한다. 맞댐부재 취부 힌지(召合せ部材取付けヒンジ)판결에서 종래기술과 비교하여 동질(同質)의 효과를 가지나 효과의 양(量)이 다른 피고제품일 경우 작용효과가 동일하다고 판시했다. 이 사건에서 피고는 피고제품에서 폭을 두께로 바꾼 것에 의해서 맞댐부재의 장착 할 때 필요한 힘이나 상하위치조절 시에 필요한 힘이 한층 작아졌으므로 양자는 작용효과를 달리한다고 주장했다.

120) 김동준, 앞의 논문, p. 79.

121) 大阪地判 平成12年 5月 23日 平成7年(ワ)1110号 判決 [召合せ部材取付けヒンジ]

하지만 법원은 “본건 제3고안의 출원 전에 명세서에 기재된 기술과제와 이에 대한 해결수단을 제시한 공지기술이 존재하지 않았던 것을 보았을 때 등록고안은 공지기술에 비해서 장착이나 상하위치이동에 필요한 부하(負荷)의 크고 작음(大小)과 같은 양적인 것을 개선한 고안이라고 볼 수 없으며 따라서 그 작용효과가 장착이나 상하위치이동에 필요한 힘의 강약에 의해 한계 지어질 수 없다고 보는 것이 상당하다. 맞댐부재를 원터치(one touch)로 장착하고 장착 후에도 상하위치조절이 가능하고 확실하게 지지할 수 있다는 안정적인 작용효과가 나타나는 한 장착이나 상하위치조절에 필요한 힘의 강약 여부는 불문하고 피고실시제품은 본건 고안과 동일한 작용효과를 가진다고 해석하는 것이 상당하다.”고 판시하면서 질적 효과를 중시하면서 작용효과의 동일성을 판단했다.

한편, 부가적 작용효과와 관련되어서는 본건 특허발명의 특유의 작용효과가 있는 경우 그 외의 부가적 효과가 있어도 작용효과의 동일성 판단에는 관계가 없는 것으로 판시하고 있다. 생김 이물제거기계 판결¹²²⁾과 전화용배선반판결¹²³⁾에서 피고제품이 본건특허발명에서 볼 수 없는 작용효과를 낸다고 하더라도 피고제품은 본건특허발명의 작용효과를 나타내고 이것에 부가된 것에 지나지 않으므로 작용효과가 동일하다고 하며 균등침해를 인정했다. 즉 피고제품이 특허발명의 본질적인 작용효과를 나타낼 경우에는 부가적 작용효과가 있어도 작용효과의 동일성이 충족된다.

나. 소결

일본에서 치환가능성은 특허청구범위에 기재된 구성 중 대상제품 등과 다른 부분을 대상제품 등에 있는 것과 치환하여도 특허발명의 목적을 달성 할 수 있고 동일한 작용효과를 나타내는 것이다. 이는 특허발명의 출원시에 기존 기술과 특허발명의 대비의 의해 확정되는 것이며 기본적으로 명세서의 발명의 상세한 설명 중 발명이 해결하려는 과제나 발명의 효과의 기재에 기초하여 확정된다.

II. 우리나라

우리나라에서 작용효과의 동일성에 대해서는 97후 2200 판결에서 “확인대상 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타

122) 海苔異物除去機事件 I 東京地裁平成12年3月23日平成10年(ワ)11453号, 特許ニュース平成12年7月17日号, 同7月19日号, 最高裁ホームページ知的財産權判例集

123) 電話用配線盤事件 東京地裁平成13年5月22日 平成12年(ワ)3157号, 特許ニュース平成13年9月3日号, 同9月4日号, 最高裁ホームページ知的財産權判例集

내며”라고 판시했고 2007후3806 판결에서는 “작용효과의 동일성 요건을 충족하기 위해서는 특허발명과 확인대상발명의 목적 및 작용효과가 실질적으로 동일하여야 하며 양 발명의 작용효과가 실질적으로 동일하다고 인정할 수 있으려면 치환에 의하더라도 확인대상발명이 특허발명의 본질적 작용효과에서 현저한 차이가 없어야 한다.”라고 판시하고 있지만 실질적으로 동일한 작용 효과에 대한 구체적 의미와 기준은 밝히고 있지 않다.

현재 우리나라의 대부분의 판결¹²⁴⁾에서는 구성의 차이로 인해 질적인 면과 양적인 면에서의 작용효과가 상이하다는 식으로 판시하고 있다. 판례 해설에서는 실질적으로 동일한 작용효과란 완전히 동일한 작용효과를 발휘 할 것까지는 필요 없고 침해제품 등의 효과가 더욱 크거나 넓어도 좋고 더욱 작거나 좁아도 좋으며 실질적으로 동일한 작용효과라면 족하며 효과의 질적 차이 내지 현저한 양적 차이가 있을 경우에만 작용효과가 동일하지 않다¹²⁵⁾고 보는 것이 타당하다고 한다.

가. 2012.2.24. 선고 2011허9740 판결

위 판결에서 법원은 “이 사건 제1항 발명은 구이김이 격자형 절단날의 상단부에 놓이게 되고 각 가압절판이 구이김을 가압함으로써 절단날이 각 가압절판 사이의 틈으로 삽입되면서 구이김을 절단하는 방식인 반면, 확인대상발명은 구이김이 격자형 박스의 상단부에 놓이게 되고 절단날이 구이김을 가압하여 그에 수직으로 대응되는 격자형 박스의 상단부위와 맞닿거나 근접함으로써 구이김을 절단하는 방식이어서 그 절단 메커니즘이 다르다. 즉, 절단날의 방향에서 보았을 때, 이 사건 제1항 발명은 구이김 중 대부분의 면적이 가압절판에 지지되고 절단날이 구이김 중 가압절판에 의해 지지되지 않는 부위를 뚫고 나가 빈 공간을 지나가는 반면, 확인대상발명은 구이김 중 극히 일부의 면적만 격자형 박스의 상단부에 의해 지지되고 수직으로 형성된 절단날이 구이김 중 격자형 박스의 상단부에 의해 지지되는 부위에 맞닿거나 근접함으로써 절단하는 방식인바, 그 절단방식과 절단날 형상에 확연한 차이가 있어 그로 인한 절단의 작용효과도 다를 수밖에 없다.”고 판시하며 작용효과 동일성을 부정했다.

하지만 대법원 판결¹²⁶⁾에서는 “비록 이 사건 확인대상발명에서 ‘격자형 절단날’이 상하로 이동하기 위해 구조가 다소 복잡해지고 구체적인 절단방식이 달라지는 등의

124) 대법원 2005.7.22. 선고2003후1734판결, 대법원 2009.1.15 선고 2006도9213판결, 대법원 2008.4.10. 선고 2006후3281판결, 대법원 2007.7.26. 선고2007도3371판결, 대법원 2007.2.9. 선고2005후3369판결 등.

125) 한동수, 앞의 논문, p. 651.

126) 2014.7.27. 선고 2012후1132 판결.

차이가 생긴다고 하더라도 ‘절단된 각각의 적층 김들이 포장용기 내에 정확히 위치하도록 사이를 벌려 놓아 수납공정까지 자동화’한다는 점에서 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며...특허발명과 확인대상발명이 효과 차이가 있다고 하더라도 그러한 효과 차이가 관용적 기술수단의 채택에 따라 발생하는 부수적인 효과 차이에 불과하다면 작용효과의 동일성은 부정할 수 없다.” 는 점을 주장하고 작용효과 동일성을 인정했다.

나. 소결

작용효과의 동일성에 대해 기존의 문헌들은 주로 우리나라에서 작용효과 동일성의 요건은 미국의 Warner-Jenkinson 판결에서 침해대상 물건이나 방법이 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방법으로 수행하여 동일한 결과를 얻게 된다는 기능-방법-결과의 3단계 테스트를 적용하여 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환하더라도 치환된 구성요소가 동일한 기능과 동일한 방법을 통해 동일한 작용효과를 발생시킬 경우 제2요건을 충족시키고 있다고만 설명할 뿐 실질적으로 동일한 효과를 판단할 때 고려해야 할 보다 구체적인 판단기준에 대해서는 다루고 있지 않고 있다.

하지만 구성의 차이를 효과의 차이로 판단하는 법원의 경향을 감안해 보면, 기본적으로 균등이란 구성의 차이가 있음을 전제로 판단하는 것이기 때문에 구성의 차이에 따른 효과의 차이는 생길 수밖에 없고 현실적으로 완벽하게 동일한 작용효과는 존재하기 어렵다. 우리 특허법이나 판례에서 실질적으로 동일한 작용효과가 무엇인지에 대해 명시적으로 규정되어있지는 않지만 균등론의 취지에 입각해서 고려해 볼 때 작용효과의 동일성은 특허청구범위에 기재된 구성 중 대상제품 등과 다른 부분을 대상제품 등에 있는 것과 치환하여도 특허발명의 목적을 달성 할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내는 것이라 생각한다.

또 작용효과의 동일성을 판단할 때에는 발명의 상세한 설명 중 발명이 해결하고자 하는 과제나 발명의 효과에 대한 기재를 기초로 기존의 기술과 특허발명을 대비하여 발명의 실질적 가치를 객관적으로 판단해야 하며 향후 구성의 차이를 효과의 차이로 일률적으로 보는 입장보다 일본의 판결에서처럼 질적인 효과와 양적인 효과, 부가적 작용효과를 종합적으로 고려하여 작용효과의 동일성의 판단기준을 명확하게 정립해 나가야 한다.

제3절 치환자명성

1. 미국

미국의 경우 치환자명성(interchangeability)을 균등론의 적용 요건으로 하고 있는 우리나라와 일본과는 달리 치환자명성은 FWR 테스트나 비실질적 차이 테스트를 뒷받침하는 중요한 고려요소이긴 하지만 균등 성립을 위해 반드시 충족되어야 하는 요건은 아니라고 보고 있다.

미국에서 치환가능성은 Graver Tank 판결에서 명세서의 구성요소와 다른 균등물의 치환가능성에 대해 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 기술자가 알고 있었는지 여부를 균등관계 판단의 중요한 요소로 제시했으나 Warner-Jenkinson 사건에서 연방대법원은 통상의 기술자가 치환가능성을 알고 있었는지 여부는 균등관계를 판단하기 위한 참고 사항 일뿐 그 자체로 균등관계의 판단기준이 되는 것이 아니라고 판시했다.

가. Abraxis v. Mayne 판결¹²⁷⁾

위 판결에서 피고는 치환자명성 결여 및 피고제품에 대한 별도의 특허의 존재를 이유로 균등이 성립하지 않음을 주장하였지만 치환자명성은 균등판단의 한 요소에 불과하며 피고제품이 별도로 특허를 받았다는 점이 균등에 대한 충분한 증거를 압도하지는 못한다고 본 1심 판단에 오류가 없다고 하는 이유로 CAFC는 1심 판단을 지지했다.¹²⁸⁾

이러한 판단의 근거로는 균등의 판단시점을 침해시로 보는 전제가 있기 때문이다. 침해시절의 근거로는 특허청구범위의 공시기능을 중시한다고 하더라도 침해자는 침해시의 제반 사정을 감안하여 그 기술을 실시할 지 여부를 판단할 수 있고 침해시의 기술상황으로 치환용이성이 판단되어도 불합리는 없다고 하거나 균등의 개념에 의하여 기술적 범위에 포섭되는 기술은 고정적인 것이 아니라 진보 확대 가능한 것이고 그 확대범위는 당업자로서 공시된 기술내용에 기술의 진보를 감안하면 인식가능 하므로 그 확대를 인정하여 일반에게 불측의 불이익을 입히는 것은 아니라는 것을 든다.¹²⁹⁾

침해시로 판단하는 것에 대해 등록시에 비해 기술은 점차 발달하게 되고 이에 따

127) Abraxis Bioscience, Inc. v. Mayne Pharma (USA) Inc., 467 F.3d 1382 (Fed. Cir. 2006)

128) 김동준, 앞의 책, p. 92.

129) 석창목, “특허침해와 균등론”, 법조 524, 법조협회, 2000, p. 175.

라 통상의 지식을 가진 자에 의한 치환가능성이 높아지고 특허청구범위의 보호는 확장되어 공중의 예측 가능성을 저해하고 법적 안정성을 확보할 수 없다는 반대의 견이 있지만 판단시점을 등록시로 하는 경우에는 균등론이 적용가능한 범위가 제한되고 이는 ‘아무런 창조를 하지 않는 자에 의한 모방을 방지하는 것은 공평의 관념에 반한다.’는 균등론의 취지에도 부합하지 않는다.¹³⁰⁾ 따라서 연방대법원은 치환가능성은 균등 관계를 판단하는 하나의 참고자료 중 하나로 간주하고 판단시점은 침해시를 기준으로 판시하고 있다.

한편, 진보성과 판단과 균등의 치환용이성이 관계에 대한 판단에 대해 전자는 Graham 테스트를 후자는 Graver Tank 테스트¹³¹⁾를 적용한다는 점, 전자는 상업적 성공 등 객관적 지표 혹은 해당 기술분야의 예측가능성 등을 고려하지만 후자는 그렇지 않은 점, 전자는 발명시를 기준으로 하지만 후자는 침해시를 기준으로 하는 점 등에서 차이가 있어 균등 즉 자명성을 의미한다는 주장은 타당하지 않다¹³²⁾ 치환용이성과 추고용이성을 동일하게 보는 견해는 받아들이지 않고 있다.

나. 소결

미국에서 치환자명성은 Warnner-Jenkinson 판결에서 제시했듯이 통상의 기술자가 치환가능성을 알고 있었는지 여부는 균등관계를 판단하기 위한 참고 사항일 뿐 그 자체로 균등관계의 판단기준이 되는 것이 아니라고 간주하고 있으며 판단시점은 침해시로 보고 있다.

II. 일본

일본에서 치환자명성에 대해 치환하는 것 자체가 용이하다는 것뿐만 아니라 치환한 결과의 작용효과에 대하여도 용이하게 상도할 수 있을 것이 필요한지 여부에 대해 치환이 당업자에게 각별히 곤란하지 않으면 족하다는 입장을 취하고 있다.

기계나 전기 등의 분야라면 그와 같은 치환 자체가 용이하다면 당업자라면 치환한 것에 의한 작용효과도 용이하게 상도할 수 있는 경우가 많지만 화학 특히 생명

130) 최승재, 앞의 책, p. 260.

131) 미국의 Graham v. John Deere 판례에 따른 발명의 비자명성을 판단하는 테스트. 소위 Graham 테스트 방법에 있어서의 한 가지 기준. 상업적 성공, 장기간의 염원(long-felt need), 예상치 못한 결과, 타인의 실패, 발명 모방 등의 증거를 참조하여 전체적인 비자명성 결론을 내림.

132) 김동준, 앞의 책, 각주 87번 참조 Simens Medical Solitions USA, Inc. v. Saint0Gobain Ceramics & Plastics, Inc., 637 F.3d 1269, 1281-1283 (Fed. Cir. 2011)

공학 분야에 있어서는 치환자체는 용이하더라도 그 작용효과에 관하여는 실험 등을 하지 않고는 정확히 판단되지 않는 경우도 적지 않기 때문에 균등론 적용의 요건에 대하여 작용효과에 관한 용이상도성을 엄격히 요구하면 이와 같은 분야에 대해서는 균등론 적용은 어렵게 되고 균등론은 사실상 특정한 기술분야에 적용되는 원칙으로 되기 쉬우므로 그와 같은 치환 기술이 일반적으로 확립되어 있고 또한 그와 같은 치환을 행하여도 작용효과가 거의 동일하다고 하는 것이 통상의 기술자 사이에서 알려져 있다면 용이상도성이 인정되어야 할 것¹³³⁾이기 때문이다.

가. 생김이물질제거장치 판결

생김이물질제거장치 판결에서는 회전판과 환상화판부에 틈새를 끼워넣어 조립하는 것에 있어 양자의 위치관계를 본건특허발명1의 구성을 피고제품의 구성으로 변경하는 것은 설계상 극히 미세한 점에 관하는 변경에 지나지 않기 때문에 각별히 곤란한 것이라고 할 수는 없다며 치환용이성을 인정하고 있다.¹³⁴⁾ 즉 치환이 당업자에게 각별히 곤란하지 않으면 족하며 특허발명의 구성요건 중 일부를 치환하는 것이 상투적 수단을 가지고 가능하면 족하고 치환된 것이 실제로 존재하거나 알려질 필요는 없다고 판시하고 있다.

나. 맞담부재용 힌지판결¹³⁵⁾

맞담부재용 힌지 판결에서 법원은 “특허물건의 제도가 개시된 평성 8년3월쯤 시점에서 맞담부재용 힌지에 대해 특허물건과 같이 헝지벽의 두께 방향에 맞춰서 설치한 맞담부재를 외감보지(外嵌保持)하는 기술이 실제로 존재했다는 것을 인정할 증거는 없지만 어떤 물건을 외감보지 할 경우에 헝지벽을 폭방향 혹은 두께 방향으로 설치하는가는 힌지(hinge)의 분야에만 한정되는 것이 아니라 상호치환가능한 상투적인 수단이라 생각될 수 있으며 본건 제3명세서를 접한 당업자가 특허발명의 구성을 상도(想到)하는 것은 특단의 실험 등을 요구하는 것이 아니고 용이한 것이라 인정하는 것이 상당하다.”고 하며 치환용이성을 인정했다.¹³⁶⁾

133) 中山信弘, 前掲書, 408頁.

134) 高瀬 彌平, “特許權侵害訴訟判決ガイド(3)”, パテント Vol. 56 No. 8, 2003, p. 81.

135) 召合せ部材取付用ヒンジ事件 大阪地裁平成12年5月23日 平成7年(ワ)1100号, 最高裁ホームページ知的財産判例集.

136) 高瀬 彌平, 앞의 논문, 78頁.

다. 의자식(椅子式)마사지기기 판결¹³⁷⁾

의자식(椅子式)마사지기기 판결에서는 복수의 물건이 동일한 기능을 가진 것으로서 공지였던 것을 이유로 치환자명성을 인정한 판례로 칩우레탄과 우페탄폼에는 유연성이 있다는 것은 공지이므로 피고제품의 제조, 판매 당시에, 각재위부(마사지기에서 다리를 엮는 부분)의 공기주머니를 칩우레탄에서 우레탄폼으로 치환함으로써 공기주머니를 장착했을 때의 구성과 같이 동일한 작용효과를 가진다는 점에서는 용이하게 상도할 수 있는 것으로 인정하며 치환자명성을 긍정했다.

라. 볼스프라인 최고재 판결

일본은 치환용이성의 판단기준에 대해 볼스프라인 최고재판결에서 치환용이성의 판단 기준시를 침해시로 판시했다. 종래 균등론의 채택과 관련된 논의는 치환용이성의 판단 기준시는 출원출시로 보는 것을 전제를 이루어졌다. 균등론 채택을 부정하는 입장에서는 판단 기준시를 출원시를 전제로 ‘출원인은 출원시에 있어서 치환용이한 기술이라면 명세서에 기재하는 것이 가능했을 것인데 이를 하지 않은 특허권자에 대해서 독점의 범위를 균등물까지 확대하는 것은 공평의 관점에서 타당성을 결여하는 것’이라는 논거로 균등부정론을 주장했다. 이 주장은 명세서에 기재하지 않은 것에 의한 불이익은 출원인측에 부담해야 한다는 논거이다.

하지만 볼스프라인 최고재판결에서는 “특허출원시에 장래의 모든 침해태양을 예상하여 명세서의 특허청구범위를 기재하는 것은 극히 곤란하며 상대방에 있어서 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 특허출원 후에 밝혀진 물질, 기술 등으로 치환하는 것에 의해 특허권자에 의한 금지 등의 권리행사를 용이하게 피할 수 있게 되면 사회 일반의 발명에의 의욕을 감쇄하는 것으로 되고 발명의 보호, 장려를 통해 산업발달에 기여한다고 하는 특허법의 목적에 반한 것일 뿐만 아니라 사회정의에 반하고 형평의 이념에도 반하는 결과로 되는 것이다.”며 침해시설을 채택했다.

또 출원인이 출원 후 어떠한 기술이 진보할지 예측할 수 없는 이상 출원인의 명세서 작성에는 오류가 없고 침해시 치환용이한 피고제품을 균등으로 한다는 이론을 채용하면서 판단기준시를 침해시로 보는 미국의 판례들을 참조하면서 국제적인 조화를 이루기 위해서 침해시설을 채택했다.

한편 치환용이성은 입증방법은 최고재 판결의 취지로부터 보면 치환용이성의 증

137) 椅子式マッサージ機事件 東京地裁平成15年3月26日, 平成13年(ワ)3485号, 最高裁ホームページ知的財産権判例集.

거는 출원 한 때부터 침해를 개시한 때까지 침해대상에 있는 치환된 구성이 주지(周知)로 되었던 것을 보여주는 자료가 바람직할 것이며 반대로 피고가 침해대상의 구성에 대하여 특허출원하고 특허등록을 받았다는 사정은 치환용이성을 부정하는 강력한 증거로 된다.¹³⁸⁾

마. 소결

일본에서 치환용이성은 특허청구범위에 기재된 구성 중 대상제품 등과 다른 부분을 대상제품 등에 있는 것으로 치환하는 것이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 대상제품 등의 제조 등의 시점에 있어서 용이하게 상도할 수 있는 것을 요건으로 한다. 또 치환용이성의 판단 기준은 침해자는 침해시점에서의 제반 사정을 감안하여 그 기술을 실시할지 여부를 판단할 수 있고 국제적 동향 등을 감안해 침해시점으로 보고 있다.

Ⅲ. 우리나라

가. 대법원 2000.7.28, 선고 97후2200 판결

치환자명성에 대해 대법원 97후2200 판결은 특허발명의 구성요소를 확인대상발명의 대응요소로 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 당연히 용이하게 도출할 수 있을 정도로 자명할 것을 요건으로 판시하고 있고 대법원 2009.6.25. 선고 2007후3806 판결에서는 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명할 것을 요건으로 판시하고 있다.

하지만 법원은 ‘통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다’는 것의 의미에 대해서는 명확히 언급하지 않고 있으므로 치환자명성과 진보성 판단에서 말하는 상도용이성 즉, 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있다는 것과 어떠한 차이가 있는지는 불명확 하고 치환자명성 판단의 기준시점에 대해 명확한 언급이 없다.

치환자명성과 진보성 판단에서 말하는 상도용이성에 대해 기존의 연구에서는 치환자명성과 상도용이성에 대해 이 서로 동일하다고 보는 입장과 치환자명성이 상도용이성 보다 기술적으로 보다 낮은 수준에 있다는 입장으로 나뉘어져 있는데 후자

138) 中山信弘, 앞의 논문, 1100頁.

의 견해가 타당하다고 생각한다.

먼저 치환자명성과 상도용이성이 동일하다고 보는 입장은 만약 치환의 용이성이 상도용이성보다 기술적으로 낮은 수준의 것이라고 한다면, 균등의 영역 밖에 있지만 그렇다고 해서 별개의 발명으로도 성립되지 않는 회색영역(gray area)¹³⁹⁾이 존재하게 된다고 지적한다.

또 치환자명성과 상도용이성을 동일하다고 이해할 때 특허성에 대한 심사에서 심사관이 인정하였을 범위를 넘어서 특허청구범위의 한정사항이 확장 해석되는 것을 제한하게 되며 특허청구범위의 한정사항의 의미가 특허심사와 특허침해소송을 통하여 보다 일관성을 갖게 되고 또한 균등론 판단에 진보성에 대한 심결취소소송의 판결 및 각종 자료 등을 이용할 수 있게 되어 객관적인 판단을 기대할 수 있고, 나아가서는 법적 안정성에도 기여하게 된다고 한다.¹⁴⁰⁾

이에 비해 균등론에서 말하는 치환자명성이 진보성에서 말하는 상도용이성 보다 더 용이한 것 즉 기술적으로 더 낮은 수준의 것이라고 주장하는 입장에서는 어떤 발명이 주지기술 등 다른 기술로부터 용이하게 추측할 수 있는 것이라고 할 때 그 추측이 발명적 숙고에까지는 이르지 아니할지라도 어느 정도의 실험추적을 거쳐야만 하는 경우에는 진보성을 결여하였다고 보고 당해 발명으로부터 보아 특단의 실험추적을 거칠 필요도 없이 평균적 전문가라면 누구나 쉽게 당연히 추측할 수 있는 정도의 용이성이라면 치환자명성이 있다고 본다.¹⁴¹⁾

생각건대 치환자명성과 상도용이성을 동일하다고 보는 입장에서 주장하는 회색영역은 발명자와 공중의 이익 사이에 균형점을 추구하는 특허법이 당연히 예정하고 있는 것으로 보는 것이 타당하다. 치환자명성과 상도용이성이 동일하다고 판단할 경우 특허보호 범위가 넓어질 우려도 있으며 또 연구개발에 중점을 두는 특허의 요건으로서의 진보성이 제조판매에 중점을 두는 균등론의 요건인 치환자명성 보다 상도용이성의 면에서 수준이 높다고¹⁴²⁾ 볼 수 있다.

또 치환자명성 판단의 기준시점에 대해서는 학설상 출원시설과 침해시설이 있다. 종래의 통설이었던 출원시설은 우리나라가 선원주의 원칙을 취하고 있으므로 특허발명의 보호범위를 출원시의 기술수준을 감안해야 하며 균등침해에 대한 판단도 출원 당시의 기술 수준에 근거해야 한다는 것이다.

139) 회색영역은 자유이용이 허용되는 공중의 영역으로서 제3자의 실시행위가 허용되는 한편, 독립된 특허로서는 성립할 수 없기 때문에 만일 실시자가 이를 자신의 권리로서 만들기 위하여 특허출원을 한다면 기본발명에 의하여 진보성이 부정되어 거절결정을 받게 된다. 최성준, 앞의 논문, p.126, 각주 19.

140) 박성수, “진보성과 균등론에 관한 소고”, 특허소송연구, 제3집, 2006, p. 18.

141) 최성준, 앞의 논문, p. 126.

142) 유영일, 앞의 논문, p. 300-301.

하지만 출원시절을 취할 경우, 출원 당시에 용이하게 치환할 수 있는 것이었다면 스스로도 평균적 기술자라고 할 수 있는 출원인은 당연히 특허출원서에 이 기술을 포함하도록 특허청구범위를 기재할 수 있었을 것임에도 기재하지 아니한 것은 결국 그것을 용이하게 추고할 수 없었던 때문이라는 논리가 가능하며, 균등론을 적용한 다 하더라도 침해로 인정되는 경우가 극히 제한되어 효용성을 제대로 발휘하지 못하게 된다.¹⁴³⁾

침해시설은 특허발명의 기술요소의 치환 자명성을 특허출원후의 기술수준을 감안하여 침해시를 기준으로 해야 한다는 견해이고 특허청구범위의 공시기능의 관점에서 침해자는 침해시의 모든 사정을 감안하여 그 기술을 실시하지 여부를 판단할 수 있다고 본다. 또 균등의 개념에 의하여 기술적 범위에 속하는 기술은 고정적인 것이 아니고 진보 확대 가능한 것이고 그 범위는 제3자가 공시된 기술 내용에 기술 진보를 감안하면 그 인식이 가능하므로 그 범위를 확대하여도 일반에 불이익은 없을 것¹⁴⁴⁾이라는 입장이다.

이에 대해 판례에서는 통일된 입장을 보이고 있지는 않다. 97후2200판결에서 “이 사건 특허발명의 출원당시 (가)호 발명의 위 N-에톡시카르보닐피페라진은 이미 공지의 물질”이라는 점을 치환자명성 판단에서 고려하고 있는 것으로 보아 출원시를 기준으로 하고 있는 것으로 보이지만 특허법원 2007. 11. 23. 선고 2006허9654판결은 확인대상발명에서 치환된 기술이 확인대상발명의 제조시험에 이미 많이 공지되어 있다는 점을 근거로 치환자명성을 인정하고 있고 특허법원 2007.6.22. 선고 2007허1008판결은 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 심결을 유지하면서 치환자명성 판단기준시와 관련하여 ‘통상의 기술자가 확인대상발명의 대상이 되는 물품을 제조하는 등의 침해시점에서 당연히 용이하게 생각해 낼 수 있을 정도로 자명하다면’이라고 하고 있는 점으로 보았을 때 침해시설 또한 채택하고 있다고 보여 진다.

침해시설에 대해 출원시점에 있어서 등록특허와 비교하여 진보성이 있는 발명까지를 균등 침해의 영역에 편입시키는 경우가 생길 수 있는 것은 아닌지 검토를 해야 한다¹⁴⁵⁾는 의견도 있지만 출원인이 출원 후 어떠한 기술이 진보할지 예측할 수 없고 침해자가 출원 후에 밝혀진 물질이나 기술을 용이하게 치환하는 것에 대해 특허권자가 정당한 권리행사를 할 수 없다면 이는 특허법 본래의 목적에 반하는 것이 될 수 있으므로 치환자명성에 대한 판단기준 시점은 침해시설이 타당하다고 생각한다.

143) 김재국·김장생, 앞의 논문, p.247.

144) 석창목, 앞의 논문, p. 175.

145) 김재국·김장생, 앞의 논문, p. 248.

나. 소결

아직까지 우리나라 판례에서는 치환가능성과 진보성 판단에서 말하는 상도용이성 즉, 통상의 기술자가 용이하게 발명 할 수 있다는 것과 어떠한 차이가 있는지는 불명확 하고 치환자명성 판단의 기준시점에 대해 명확한 언급이 없지만 국제적인 조화를 도모하기 위해서도 치환용이성이 진보성에서 말하는 추고용이성 보다 더 용이한 것으로 보고 판단시점은 침해시설로 보는 것이 합당하다고 생각한다.

제4절 자유실시기술의 항변

I. 미국

미국에서 균등론 적용을 제한하는 법리로 가상청구항의 법리(Hypothetical claim)가 있다. 가상청구항의 법리는 Wilson Sporting Goods 판결에서 판시된 특허발명의 대상이 될 수 없는 공지 공용의 기술범위에는 균등론 적용이 성립하지 않는다는 법리이다. 이 이론의 논거는 원래 특허권자가 특허를 받을 수 없었던 영역을 균등론의 적용에 의해 특허발명의 보호범위에 포함할 수 없다는 것이며 균등여부가 문제된 구성요소를 포함하는 가상 청구항을 작성한 후 이 가상 청구항이 선행기술에 대해 특허성이 있는지를 판단하여 특허성이 인정되는 경우에만 균등침해가 성립할 수 있게 된다.¹⁴⁶⁾

가상청구항이 선행기술에 포함되지 않아 특허가 성립된다는 점에 대한 궁극적인 입증책임은 특허권자에게 있다. 특허권자가 피고실시 장치나 방법이 균등의 범위에 속한다는 것은 증명하면 피고가 피고실시 장치나 방법(균등의 범위)에 선행기술이 포함된다는 것을 반증하고 이러한 반증이 있는 경우 특허권자는 가상 청구항이 특허요건을 충족한다는 점을 최종적으로 입증해야 균등침해가 인정될 수 있다. 또 미국은 문언침해의 경우 자유실시기술의 항변을 인정하지 않아도 침해소송에서 바로 특허의 무효를 다룰 수 있기 때문에 문언침해에는 가상청구항의 법리가 적용되지 않는다.¹⁴⁷⁾

가. Wilson Sporting Goods 판결¹⁴⁸⁾

146) 김동준, 앞의 책, p. 102.

147) 김동준, 앞의 논문, p. 324.

148) Wilson Sporting Goods Co. v. David Geaggery & Associates, 904 F.2d 677 (Fed. Cir. 1990)

이 판결에서 골프공의 비거리를 늘리기 위해 골프공 표면에 딴플(dimple)¹⁴⁹⁾을 일정한 패턴으로 형성하는 것에 관한 발명에 대해 균등침해 여부가 다투어졌다. 원고는 80개의 균일한 작은 삼각형으로 골프공 표면을 분할하여 그 작은 삼각형 내에 동일한 모양으로 홈을 배열하는 방식을 채용했고 피고는 골프공의 표면을 20면체가 되도록 분할하여 그 분할된 표면 안에 일정수의 홈을 배열하는 방법으로 골프공을 제작 판매하였고 이에 원고가 피고가 제작한 골프공이 원고의 특허와 실질적으로 동일한 방법으로 동일한 결과를 수행한다며 균등침해를 주장했다.

하지만 원고와 피고의 골프공이 제작되기 전 1932년에 이미 영국의 Pugh社에 의해 골프공의 표면을 20면체를 비롯한 다면체가 되도록 분할하고 다시 그 각각의 면을 작은 삼각형으로 분할하는 방법이 개시되었었고 이에 연방항소법원은 가상청구항의 법리를 적용하여 “피고의 다면체식 골프공 분할기술을 문언적으로 포함하는 가상적인 청구항을 작성하여 특허출원한다고 가정하면 그 출원은 선행기술인 Pugh社의 기술에 의하여 신규성 내지 진보성이 없어 거절될 것이 명백한데 원고가 선행기술에 의하여 거절될 피고의 실시태양에까지 자신의 특허청구범위를 확장하는 것은 부당하다고 할 것이고 따라서 이 경우에는 균등론의 적용이 제한되어야 한다.”고 판시하였다.¹⁵⁰⁾

나. Depuy Spine 판결¹⁵¹⁾

이 판결에서 척추수술에 사용되는 척추경나사 (pedicle screws)와 수용부재 (receiver members)에 대한 발명(미국 특허 5,207,678)과 관련하여 특허발명의 구성요소 중 ‘중공구형상부(hollow spherically-shaped portion)’와 피고제품의 ‘중공원추형상부(hollow conically-shaped portion)’가 균등관계에 있는지가 다투어졌다. 피고는 특허권자에 의해 주장된 균등범위가 선행기술을 포함한다고 주장했다.¹⁵²⁾

CAFC는 “중공원추형상부가 형성되며 보어 반대측에 상기 척추경나사를 삽입하는 구멍이 형성되고 상기 머리부가 중공원추형상부 측으로 가압되도록 하는”이라고 기재한 가상 청구항을 기초로 피고에 의해 제출된 2개의 선행기술과의 대비를 통해 선행기술 중 하나인 Puno 특허에 대한 결합의 용이성을 인정할 수 없고, 부가적으로 피고의 모방과 같은 2차적 고려사항도 진보성을 뒷받침하다는 이유로 가상 청구

149) 골프공의 표면에 있는 분화구 형태의 홈을 말한다. 우묵하게 들어간 딴플의 원리로 인해 표면이 매끈매끈한 공보다 잘 뜨고 멀리 날아갈 수 있다는 것이 증명되었다. <네이버 두산백과>

150) 김재국·김장생, 앞의 논문, p. 254.

151) Depuy Spine, Inc. v. medtronic Sofamor Danek, Inc., 567 F.3d 1214, 1322 (fed. Cir. 2009)

152) Id. p. 1329.

항의 진보성이 부정되지 않는다고 본 원심의 판단을 지지하고¹⁵³⁾ 균등 침해를 인정했다.

이 판결에서는 Wilson sporting Goods 판결에서 정립된 가상청구항의 법리를 균등범위의 선행기술 포함 주장(ensnarement defense)이라는 제시하면서 다음과 같이 정리했다. 균등범위의 선행기술 포함 주장이란 선행기술이 포함되는 범위에 대해서는 특허권자의 균등주장을 금지하는 법리이고 출원경과금반언과 마찬가지로 균등론 적용에 대한 법적 제한이므로 배심원이 아닌 판사에 의해 판단되는 법적 쟁점이며 출원경과금반언에서 보정의 이유에 대한 궁극적인 입증책임이 특허권자에 있는 것처럼 균등범위가 선행기술을 포함하지 않는다는 점에 대한 궁극적인 입증책임은 특허권자에게 있다.

균등범위가 선행기술을 포함하는지에 대한 분석은 피고제품을 문언범위에 포함하는 가상청구항을 작성하고 피고에 의해 제출된 선행기술에 대한 분석을 토대로 가상 청구항이 피고제출 선행기술에 대해 신규성 및 진보성 요건을 충족함을 특허권자가 입증하였는지를 검토하는 단계를 거쳐 만일 가상 청구항이 신규성 또는 진보성이 결여된 것으로 판단 될 경우 균등론 적용이 제한되어 균등 침해가 부정된다.¹⁵⁴⁾

다. 소결

미국은 가상 청구항의 법리를 도입하여 가상 청구항이 선행기술에 대해 특허성이 있는지를 판단하여 특허성이 인정되는 경우에만 균등침해 성립을 인정하며 또한 이에 대한 궁극적인 입증 책임은 특허권자에게 있다. 특허권자가 피고실시 장치나 방법이 균등의 범위에 속한다는 것을 증명하면 피고가 피고실시 장치나 방법(균등의 범위)에 선행기술이 포함된다는 것을 반증하고 반증이 있는 경우 특허권자는 가상 청구항이 특허요건을 충족한다는 점을 최종적으로 입증해야 균등침해가 인정될 수 있으며 가상청구항의 법리는 문언침해에는 적용되지 않는다.

II. 일본

일본의 경우 문언침해의 경우에도 자유실시기술의 항변을 인정하는 것은 특허청

153) 김동준, “특허권의 균등침해에 관한 연구”, 성균관대학교, 2012, p. 75.

154) Id at. 1325.

의 무효심판결차를 거치지 않고 특허권을 무효인 것으로 취급하는 것과 마찬가지로 이유는 부정적인 입장에 선 판결도 있었지만 현재 학설상은 문언침해와 균등침해의 구분 없이 적용되는 항변으로 보는 견해가 유력하다.¹⁵⁵⁾

한편 법원과 특허청의 권한배분의 문제로부터 문언범위에 자유실시기술의 항변을 적용하기는 곤란하므로 일본 특허법 제69조에 자유기술에는 특허권의 효력이 미치지 않는다고 규정함으로써 입법적으로 해결하자는 견해와 무효항변의 문제점과 자유실시기술의 항변의 실익을 근거로 킬비 판결과 일본 특허법 제104조의3의 신설에 의해 침해소송에서 무효의 항변이 받아들여진 이후에도 자유실시기술의 항변은 여전히 의미가 있다고 보는 견해도 있다.

일본은 볼스플라인 최고재판결에서 대상제품 등이 특허발명의 출원시에 있어서 공지기술과 동일 또는 통상의 기술자가 그것으로부터 위 출원시에 용이하게 추고할 수 없는 것을 제4요건으로 명시하고 있다.

균등의 범위 안이라고 해도 공지기술 혹은 그것으로부터 용이하게 추고할 수 있는 것을 침해로 하는 것은 본래 공중의 영역(public domain)에 있어야 할 기술에 독점을 인정하는 것으로 되기 때문에 부당하다는 것이 그 논거이며 특히 특허권이 성립할 수 없었던 영역에까지 특허발명의 기술적 범위를 확장해서 해석하여 버릴 우려가 있으므로 대상제품에 대하여 제4요건을 검토하는 것은 중요하며 볼스플라인 최고재 판결은 이것을 독립적인 요건으로 명시한 점에 의의가 있다.¹⁵⁶⁾

일본에서는 미국의 가상 청구항에서 특허권자가 공지기술로부터 용이하게 추고할 수 없었다는 것을 입증해야 하는 것과 달리, 피고가 출원시 공지기술에 신규성, 진보성이 결여되어 특허권이 성립하지 않고 특허 침해 또한 성립하지 않는다는 것을 입증해야 한다. 자유실시기술의 항변은 미국 CAFC의 Wilson sporting Goods 판결에서 판시된 가상 청구항의 법리와 마찬가지로 하면서도 소송 실무상 가상 청구항을 작성하는 것은 새로운 쟁점을 발생시키는 것으로 될 뿐이며 단적으로 대상제품 등이 공지기술과의 관계에서 신규성, 진보성을 결여한 것인지 여부를 판단한다고 하는 편이 간명하다는 입장으로 미국에서는 일반적으로 침해소송법원은 특허무효의 판단을 하는 것이 가능하므로 균등의 판단에 있어서도 당연히 가상 청구항의 신규성, 진보성을 판단할 수 있지만 일본에서는 침해소송에 있어서 법원이 특허무효의 판단을 하는 것에 대하여 (볼스플라인 판결 당시) 부정적인 견해가 지배적이었기 때문에 가상청구항의 특허성 판단이라고 하는 확실히 추상적인 청구항의 특허성 심사를 침해법원에서 행한다고 하는 방법을 명시하는 것을 주저한 것이라고

155) 中山信弘, 앞의 책, p. 409.

156) 設樂隆一, “ボルスプライン事件最高裁判決について”, 経済産業調査会, 2003, 469頁.

설명한다.¹⁵⁷⁾

실무상에서는 볼스프라인 최고재판결 이후 균등이 다투어진 사례에서 제4요건이 판단된 예는 극히 드물고 또 판결에 영향을 준 선례는 존재하지 않는다.¹⁵⁸⁾ 그 이유로는 공지기술 등 제외(제4요건) 및 비본질적 부분 (제1요건)은 특허출원시 공지기술과 특허발명과의 대비에 중점을 둔 요건으로 공통점이 있지만 실무상 제1요건에 대해서는 볼스프라인 최고재판결이 요건으로 정립한 취지를 넘어 확대 적용한 경위가 있기 때문에 제4요건을 또 적용해서 균등을 부정하는 여지가 없어진 것에 있다고 한다.¹⁵⁹⁾

Ⅲ. 우리나라

자유실시기술의 항변은 97후2200 판결에서 “(가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술 내지 공지기술로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하면 균등침해에 해당하지 않는다.”고 판시했고 그 이후의 판결에서도 동일한 입장을 보이고 있다.

자유실시기술의 항변은 균등론 적용의 제한 법리로서 피고가 실시하는 발명이 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술로부터 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하지 않는 것으로서 확인대상발명 자체가 특허발명의 출원시점을 기준으로 신규성 내지 진보성이 없는 경우 균등침해가 부정된다. 자유실시기술의 항변에 대한 주장, 입증 책임은 침해소송의 피고에게 있다.

또한 확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출해낼 수 있는 것인 경우에는 특허발명의 권리 범위에 속하지 않는다고 보고 있어 문언침해와 균등침해의 구분 없이 자유실시기술의 항변을 인정하고 있다.

가. 대법원 2003.9.23. 선고 2001후1907 판결

“피고의 발명은 간행물 기재 발명과 동일하거나 그렇지 않다고 하더라도 위 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 간행물 기재 발명으로부터 용이하게 발명할 수

157) 三村量一, 앞의 논문, 1684頁.

158) 飯村敏明, “特許權の均等侵害の成否に關する 2, 3 の論点”, *パテント* 2014, 133頁.

159) 飯村敏明, 앞의 논문, 134頁.

있는 것이어서, 피고의 발명이 이 사건 특허발명과 대비하여 그 차이점을 판단할 수 있는 정도로 특정되었는지 여부나 이 사건 특허발명과 균등관계에 있는 것인지 여부 등에 대하여 나아가 살필 것도 없이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.”고 판시했다.

판결에 비추어 보면 대법원은 제4요건을 자유실시기술의 항변으로 보아 문언침해, 균등침해의 구분 없이 적용하고 있는 것으로 보이며 또 자유실시기술의 항변이 인정되는 경우 바로 침해가 부정되므로 굳이 균등판단을 할 필요도 없게 되는데 이 때문에 제4요건을 판단하고 있는 균등 침해 사건의 수가 적은 것이 아닌가 생각한다는¹⁶⁰⁾ 의견이 있다.

나. 대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 판결

전원합의체 판결에서 “특허발명에 대한 무효심결이 확정되기 전이라고 하더라도 특허발명의 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 도리 것임이 명백한 경우에는 그 특허권에 기초한 침해금지 또는 손해배상 등의 청구는 특별한 사정이 없는 한 권리남용에 해당하여 허용되지 아니한다고 보아야 하고 특허권 침해 소송을 담당하는 법원으로서도 특허권자의 그러한 청구가 권리남용에 해당한다는 항변이 있는 경우 그 당부를 살피기 위한 전제로서 특허발명의 진보성 여부에 대하여 심리 판단을 할 수 있다고 할 것”이라고 하여 침해소송법원이 특허발명의 진보성 판단을 할 수 있게 되었다.

하지만 여전히 문언침해에도 자유실시기술의 항변을 인정할 쟁여부 문제가 남아 있는데 이와 관련하여 기존의 연구에서는 확인대상발명이 신규성이나 진보성이 없어 해당 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 경우에는 특허발명의 침해에 해당하지 않는다는 입장¹⁶¹⁾을 밝히고 있을 뿐 문언침해에도 자유실시기술의 항변을 인정할 해야 하는지에 대해서는 별다른 논의가 없는 것으로 보인다.

다만 자유실시기술의 항변이 인정되지 않는 경우에도 특허발명의 진보성이 부정

160) 김동준, 앞의 책, p.311.

161) 다만 확인대상발명이 신규성이 없어서 특허발명의 균등 영역에 해당하지 않는 경우란 원칙적으로 확인대상발명이 전체로서 공지된 기술인 경우를 의미한다고 보아야 하며 가령 확인대상발명이 A+B등으로 이루어진 여러 개의 구성요소의 유기적인 결합인 경우에 대비되는 특허발명과의 관계에서 치환된 요소인 A 또는 B가 공지된 기술이라고 하더라도 그것만으로 당연히 균등침해의 불성립이 되는 것은 아니라고 보아야 한다. (최성준, 앞의 논문, p. 128.)

될 수 있는 경우는 있을 수 있다는 점과 대법원 전원합의체 판결에 의해 침해소송 법원이 특허발명의 진보성 판단을 할 수 있는 길이 열린 점을 감안하면 침해소송에서 자유실시기술의 항변을 인정할 필요성은 크게 줄었다고 볼 수 있으나 전원합의체 판결의 사정거리에 포함되지 않는 권리범위확인사건에서는 여전히 자유실시기술의 항변이 활용될 수 있을 것이고 문언침해에는 해당하지 않지만 균등이 주장된 경우에 균등론 적용을 제한하는 의미에서 제4요건은 의의를 가질 것¹⁶²⁾이라는 의견이 있다.

다. 소결

자유기술의 항변은 실질적으로 무효가 될 개연성이 큰 경우임에도 불구하고 형식적으로 유효한 권리로 취급되는 오인특허의 권리 행사를 저지하는 대항권이라는 개념으로 발전하여 왔다.¹⁶³⁾ 균등침해의 경우에만 자유실시기술의 항변을 인정하고 문언침해의 경우에는 그러한 주장을 인정하지 않는 미국과 달리 우리나라와 일본은 문언침해에도 적용되는 것으로 보고 특허발명의 유·무효와 상관없이 피고가 자유실시기술임을 입증하면 균등침해가 부정되게 된다.¹⁶⁴⁾

미국의 경우에는 문언침해의 경우 자유실시기술의 항변을 인정하지 않아도 침해소송에서 바로 특허의 무효를 다룰 수 있기 때문에 자유실시기술의 항변을 인정하지 않고 피고실시제품이 특허발명의 문언의 범위에 들어 갈 경우 여전히 문언 침해가 성립 할 수 있게 되는데 즉, 균등 침해에의 경우에만 자유실시기술의 항변을 인정하게 되면 가상청구항이 진보성 없음을 입증하든 아니면 피고실시제품 등이 자유실시기술임을 입증하든 균등침해가 부정됨에 그치며 이로 인해 문언침해도 부정되거나 특허발명이 무효로 되는 것은 아니다.¹⁶⁵⁾

우리나라도 궁극적으로 특허발명의 유·무효 여부가 침해소송에서 선결문제로서 판단되는 방향으로 침해소송의 모습이 정착되어 간다면 자유실시기술의 항변을 지금처럼 문언침해의 경우에까지 폭넓게 적용하는 것에 대해 부정적으로 간주하는 의견¹⁶⁶⁾이 있을 수 있고 이에 대해서는 향후 판례가 축적되면서 심층적인 논의가 필요할 것으로 보인다.

162) 김동준, 앞의 논문, p. 325.

163) 법원행정처, 지식재산권실무편람, 2005년 개정판, p. 34.

164) 김동준, 앞의 논문, p. 323.

165) 김동준, 앞의 논문, 같은 페이지.

166) 김동준, 앞의 논문, p. 325.

제5절 출원경과금반언

I. 미국

미국에서 출원경과금반언은 19세기부터 판례법에 의해 확립된 법리인데 1889년 Shepard v. Carrigan¹⁶⁷⁾ 판결에서 연방대법원이 “출원인이 특허등록을 받기 위해서 자신의 특허청구범위가 최초 출원시보다 좁아지는 것을 감수했다면 그는 그러한 자신의 행동에 구속된다.”고 판시하면서 최초로 출원경과금반언 원칙을 제시하였다.

즉 출원경과금반언은 모순되는 주장을 금지하는 일반적인 금반언(estoppel)이 특허법에 적용되어 특허권자가 특허권의 취득과정에서 특허청에 대해 취한 행동(보정이나 의견진술 등)에 반하는 주장을 후의 특허침해소송에서 금지하는 것이다.

다만, 미국에 있어서는 출원경과금반언과는 별도로 형평법적 금반언이 존재하고 있고 특허사전에 있어서는 적용되는데 그 요건은 1) 특허권자가 침해소송 피고에게 (말, 행동, 혹은 부작위에 의해) 특허권자가 침해의 소를 제기하지 않을 것임을 전하였을 것, 2) 침해소송 피고가 그 연락에 대해 신뢰하였을 것, 3) 만일 특허권자가 이러한 사정에도 불구하고 침해소송 피고를 소추하는 것이 허용되면 침해소송 피고가 상당한 손해를 입게 될 것을 입증해야 한다. 이와 같이 미국에 있어서 출원경과금반언을 소위 형평법적 금반언과 달리 주관적 요소에는 영향을 받지 않고 특허성에 관한 사항만이 문제로 되는 특허법 독자의 법리로 되어 있다.¹⁶⁸⁾

가. Warner-Jenkinson 판결

이 판결이 다루어졌던 시기는 미국 CAFC가 설립되고 친특허정책 (pro-patent policy)의 흐름이 있던 때였는데 이 시기 출원과정에서 보정이 이루어진 경우에 보정된 요소와 균등관계에 있는 부분은 그 전체를 묵시적 포기로 볼 것인지 아니면 단지 일부만을 포기한 것으로 볼 것인지에 대해서 CAFC의 견해가 일관되지 못했다.¹⁶⁹⁾ 그러던 중 Warner-Jenkinson 판결에 의해 보정이 특허성과 무관하다는 것을 증명하면 금반언 원칙을 배제할 수 있다고 판시했다.

이 사건에서 원고는 pH 농도 6.0~9.0에서 염료를 정제하는 공정(a process for the purification of a dye)에 관한 특허를 보유하고 있었는데 피고는 pH 농도 5.0에서 동일한 발명을 실시하고 있었고 이에 대해 원고는 피고의 균등침해를 주장했다.

167) Shepard v. Carrigan, 116 U.S. 593, 6 S.Ct. 493(1886).

168) 앞의 책, p. 380.

169) 최승재, 앞의 책, p. 263.

하지만 연방대법원은 원고는 pH 농도 9.0 이상에서 작동하는 선행 기술을 회피하기 위해 해당 범위(pH 농도 6.0에서 9.0사이)로 축소 보정을 하였으므로 이 보정에 의해 포기된 부분은 pH 농도 9.0 초과 범위일 뿐 pH 농도 6.0 미만의 범위에 대해서는 균등을 주장할 수 있다고 판시하였다. 즉 이러한 법원의 판단은 출원경과금반언의 원칙이 특허성에 관련이 없는 경우는 인정되지 않음을 보여준 것이다.

보정이 특허성과 관계가 없다는 것을 입증하는 것은 특허권자이다. 즉 보정의 이유가 특허성과 실질적인 관련성이 없는 경우에는 출원경과금반언에 의해 균등론이 제한되지 않지만 이를 특허권자가 이를 입증하지 못하는 경우에는 출원경과금반언이 적용된다.

즉 연방대법원은 일단 출원경과를 살피더라도 보정의 이유가 불분명한 상황에서 특허권자가 그 보정의 구체적 이유를 입증해야 하는데 이를 입증하지 못한 경우에 법원은 반드시 그 보정 부분이 선행기술과 관련한 신규성, 진보성 등 특허요건 때문에 출원인이 포기한 것으로 판단하는 이른바 ‘변복가능한 추정(rebuttable presumption)’을 부여해야 한다고 판시하였다.¹⁷⁰⁾

나. Festo 판결

Festo 판결에서 출원경과금반언 원칙이 적용되는 보정의 종류와 적용범위에 대해 보다 명확히 정립이 되었다. 이 판결이 가지는 중요한 의미는 균등론에 의해서 확대된 특허 권리 범위의 외연을 한정하는 기능을 하는 출원경과참작의 원칙이 소송상 어떻게 운용될 것인가에 대한 기준을 제시했다는 점이다.¹⁷¹⁾

이 사건에서 Festo라는 미국회사는 물품 운반장치에 관한 발명인 Caroll 특허(미국 특허 제 3,779,401호)와 Stoll 특허(미국 특허 제 4,354,125호)를 보유하고 있었다. 두 특허 모두 자기결합 로드리스 실린더(magnetically rodless cylinder)에 대한 것으로 피스톤, 실린더, 슬리브로 구성되고 피스톤은 실린더 내에서 유체압으로 작동하며 슬리브는 실린더 밖에 위치하는데 피스톤과 슬리브가 자기적으로 결합되어 있어 피스톤이 이동함에 따라 슬리브도 따라 이동하면서 슬리브에 의해 물체를 이동시키는 데 사용되는 것¹⁷²⁾이었다.

그런데 Stoll 특허는 심사과정에서 발명의 동작방법이 불명확하게 기재되어 있고 일부 청구항이 청구항의 기재방식에 위배되는 방식으로 기재되어 있다는 것을 이유

170) 정상준·박성수, 앞의 책, p.1170.

171) 위의 책, 같은 페이지.

172) Festo Corp. v. Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.,Ltd., 234 F.3d 558, 579 (Fed. Cir. 2000), vacated & remanded, 535 U.S. 722 (2002) (Festo VI)

로 거절되었기 때문에 보정을 했다. 두 가지 보정을 감행했는데 첫 번째는 외부로부터의 불순물 유입을 방지하기 위한 실링 수단(means for sealing)을 한 쌍의 봉합링(sealing ring)으로 한정하는 것이고 두 번째는 외부의 슬리브(sleeve)를 자화금속(magnetizable material)으로 한정하는 것이었다. 이후 Carroll 특허에 대해서도 재심사를 청구하여 한 쌍의 봉합링으로 보정하였다.

한편, 일본의 Shoketsu Kinzoku Kogyo Kabushiki Co.(SMC)는 Festo社와 유사한 제품을 판매하기 시작했고 이에 Festo社는 SMC를 상대로 특허침해소송을 제기하였다. SMC의 제품은 Festo社가 명세서 기재 발명에서 한 쌍의 봉합링을 사용한 것에 반해, 한 개의 탄력적인 쌍방향 봉합링을 사용하고 Festo社가 자화금속으로 제작한 것에 반해 알루미늄 합금으로 제작하였다.

연방지방법원은 보정이 선행기술의 회피를 목적으로 한 것이 아니기 때문에 출원 경과금반언의 원칙이 적용되지 않는다고 하여 피고의 특허침해를 인정했고 CAFC도 이에 동의했으나 연방대법원은 Warner-Jenkinson 판결 후 Warner 판결에 따라 CAFC에 다시 심리하도록 하고 하급심 판결을 파기 환송했다.

환송 후 CAFC 전원합의체 판결에서 중요한 판시가 내려졌는데 특허출원인이 특허청구범위를 감축하는 내용의 보정을 한 경우 그 보정의 이유를 불문하고 나중에 그 감축범위에 대하여서는 균등론을 주장할 수 없다는 이른바‘절대적 금지 기준(complete bar standard)’을 채택했다.¹⁷³⁾

2002년 연방대법원 판결에서는 출원경과금반언 원칙이 선행기술과의 차별화를 위한 축소 보정 뿐 아니라 특허법에서 규정하고 있는 특허요건을 만족시키기 위한 보정으로 그 권리범위를 축소시키는 보정에도 적용될 수 있다는 CAFC의 판결을 지지하면서도 ‘상대적 금지 기준(flexible bar standard)’을 도입했다.

상대적 금지 기준은 특허권의 효력범위는 특허청구범위의 문언해석에서 출발하는 것이므로 감축 보정이 이루어진 경우 법원은 언제나 해당 감축 부분을 출원인이 포기한 것으로 추정하는 ‘번복가능한 추정’을 부여하여야 하지만 이 때 출원인은 보정 당시에는 문제된 균등 영역까지 문언적으로 포섭하도록 특허청구범위를 작성하는 것이 당해 기술 분야에서 통상지식을 가진 자에게 합리적으로 기대할 수 없었음(not reasonably foreseeable)을 입증한 경우 위 추정을 번복할 수 있다고 판단했다.¹⁷⁴⁾

연방대법원은 축소 보정된 청구항의 구성요소에 대하여 모든 균등물은 특허권자에 의해 반증이 있기 전까지 포기된 것으로 추정한다는 균등배제추정 금반언

173) 정상조, 앞의 책, p.1172.

174) 정상조·박성수, 위의 책, 같은 페이지.

(presumptive bar)을 인정하면서도 출원인이 보정 당시에 균등물을 보정된 특허 청구범위에 기재하는 것을 합리적으로 기대할 수 없었던 점을 입증하면 위의 추정은 번복가능하고 균등침해를 주장할 수 있는 것으로 판시한 것이다.

이러한 입증의 요건으로 1) 문제가 된 균등물이 보정 시 예측 가능성이 없었거나 (foreseeability) 2) 보정의 이유가 당해 균등물과 미미한 관련성 (tangential relation)만을 갖거나 3) 특허권자가 문제된 비본질적 대체수단을 청구항에 기재하는 것이 합리적으로 기대할 수 없었던 다른 이유(some other reason)가 존재하는 경우에는 위 추정을 복멸하고 균등을 주장할 수 있다.

또 Festo 판결은 Warner-Jenkinson 판결을 포함하여 출원경과금반언의 원칙은 특허성과 관련된 보정에만 적용된다는 기존의 관례들과 달리 선행기술과 관련한 보정 뿐 만 아니라 기재불비(미국 특허법 112조) 관련 사항도 출원경과금반언의 적용 대상이 된다고 판시하였다.

Festo 판결은 그 후 출원실무에 큰 영향을 미쳤는데 종래에는 미국에서의 특허 출원인들은 일단 광범위한 출원을 하고나서 미국 특허청(USPTO)의 심사과정에서 보정을 통하여 청구범위를 확장하는 방식을 취했지만 Festo판결로 인하여 이와 같은 출원실무는 특허권의 범위를 제한하는 방향으로 나아가게 되었고 출원인은 더욱 신중하게 향후 출원 경과를 충분히 고려하여 출원을 해야 하는 부담이 증가했다.¹⁷⁵⁾

또 이 판결에 대해서 장기적으로는 발명가가 자신의 발명을 특허로 출원하는 것이 아니라 영업비밀로서 숨기는 방식으로 보호받으려고 할 것이며 특허출원을 하더라도 청구범위가 매우 좁고 이해하기 쉬운 제한적인 청구항을 작성함으로써 자신의 권리를 보호받지 못할 가능성이 커지게 되고 결국 궁극적으로는 특허권자 내지 발명자에게 독점권을 부여하는 방식으로 발명을 진흥하려는 특허법의 의도가 몰각되어 버리게 될 것이라는 비판¹⁷⁶⁾도 있었다.

다. 소결

미국에서 출원경과금반언은 균등론 적용의 제한원리로서 발전해 왔고 Warner-Jenkinson 판결과 Festo판결은 출원경과금반언의 적용기준과 범위를 판단하는 데 있어서 주요한 판결이다. 미국에서는 균등론으로 인한 특허권자에 대한 보호 기능 보다 공중에 대한 공시 기능을 강화하고자 하는 움직임으로 출원경과금반언 원칙이 발전해 왔다고 볼 수 있다. Warner-Jenkinson 판결에서 보정이 특허성

175) 김동준, 앞의 책, p. 265.

176) 위의 책, p. 266.

과 무관하다는 것을 특허권자가 증명하면 금반언 원칙을 배제할 수 있다고 판시했고 엄격한 금반언에 대한 문제점이 지적되어 특허권자가 균등배제추정 금반언(presumptive bar)을 극복하면 균등 침해 주장이 가능하다고 판시했지만 현실적으로 특허권자가 균등 침해를 입증하는 것은 매우 어려운 일이며 미국에서 금반언 적용을 극복하고 균등 침해가 긍정될 가능성은 높지 않다고 볼 수 있다¹⁷⁷⁾

II. 일본

일본의 출원경과금반언은 미국의 영향을 받았는데 출원경과금반언의 성질에 대해서 일본에서는 신의칙으로 파악하는 설이 다수설이며 특허권의 권리 성립과정인 심사에 있어서 일단 어떤 주장을 하면서 침해소송의 장면에서 그것과 상반되는 주장을 하는 것은 신의성실의 원칙에 반한다는 것이다.¹⁷⁸⁾

불스프라인 최고재 판결은 출원경과 금반언은 대상제품 등이 특허발명의 출원절차에 있어서 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특단의 사정이 없을 것으로 보고 있다.

이 판결의 해설¹⁷⁹⁾은 “보정이 선행기술의 존재를 이유로 하는 거절, 이의에 의한 취소나 무효심결을 회피하기 위해 행하여졌는지 발명의 구성을 특정하는 취지로 행하여졌는지를 불문하고 또한 그것이 특허청 심사관의 통지에 따른 것인지 출원인이 스스로 행한 것인지를 불문하고 특허출원과정에서 특허청구범위를 감축하는 보정 등이 행하여진 경우에는 특허권자는 더 이상 감축된 부분에 대하여 균등을 주장할 수 없으며 또한 보정시 출원인의 주관적의도와 상관없이 균등의 성부는 부정된다고 설명하면서 엄격한 금반언(complete bar)의 입장을 취하고 있다. 또 출원경과금반언은 균등론 적용을 제한하는 항변의 사유로 그 입증의 책임은 상대방에게 있다.

출원경과금반언에 대해 학설은 의식적 제외를 엄격하게 적용하는 것은 균등론 적용의 여지가 없게 되어버리는 부당한 결과가 되므로 의식적 제외는 그 취지가 명백한 경우에만 되는 것이 원칙이라고 보는 유연한 금반언(flexible bar)의 입장을 취하고 있다.”¹⁸⁰⁾

불스프라인 최고재 판결 이후의 하급심 판결의 동향을 보면 금반언의 적용을 위해서는 선행기술 회피목적의 보정 등의 존재를 요구하는 판례도 있고 보정 등이 선

177) 김동준, 앞의 논문, p. 350.

178) 中山信弘, 앞의 논문, 395頁.

179) 三村量一, 앞의 논문, 1688頁.

180) 中山信弘, 앞의 논문, 395頁.

행기술을 회피하기 위한 목적으로 이루어질 것까지는 요구하지 않지만 적어도 당해 보정 등이 되었기 때문에 특허등록이 인정되었다고 하는 관계가 필요하다고 하는 취지로 판시한 판결이 있으며 또 감축보정이 있었던 경우에도 균등성립을 인정할 경우도 있으며 아직까지 미국의 Festo판결에서 제시한 균등배체추정을 극복하기 위한 세 가지 요건과 같이 출원경과금반언의 적용범위에 대한 명확한 기준은 정립되지 않고 있다.¹⁸¹⁾

또 볼스프라인 최고재 판결에서 출원경과 금반언은 대상제품 등이 특허발명의 출원절차에 있어서 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특단의 사정이 없을 것을 요건으로 하고 있는데 여기서 ‘등의 특단의 사정’에 출원경과 금반언은 균등론의 적용을 제외하는 하나의 요건일 뿐이고 무효가 명백한 경우와 독자개발의 항변을 포함시킬 수 있다는 견해가 있는데 판례해설은 이 판결은 일반 법리로서 균등론을 긍정하고 그 요건을 규정한 것으로 균등이 되는지 여부는 명시된 다섯 요건 외의 요건으로 존재하는 것은 상정하지 않고 독자개발의 항변이나 균등의 성부 판단에 있어서 침해자의 악의적 주관 등은 균등의 성립요건으로서 고려하고 있지 않다고 설명한다.¹⁸²⁾

가. 기와제조방법사건¹⁸³⁾

이 사건에서 피항소인이 사용하는 점토수용액을 1회 부착하는 방법이 특허발명에서 수차례 부착하는 방법과 균등한지 여부가 쟁점이 되었는데 판결은 “항소인은 본건출원에 있어 본건거절이유통지를 받아 그 특허청구의 범위에 수차례 나눈다는 문언을 추가하여 본건보정을 한 것에 있어 이러한 출원경과를 비추어 보면 표면처리재료를 한 번 부착시킨다하는 방법이 표면처리재료를 수차례에 걸쳐 부착시킨다는 요건을 충족한다고 주장하는 것은 금반언의 법리에 비추어 허용될 수 없다. 표면처리재료를 한 번 부착시키는 방법은 본건 보정으로 인해 특허발명의 범위로부터 의식적으로 제외된 것이므로 특허발명의 범위에 기재된 구성과 균등한 것으로 본건발명의 기술적 범위에 속한다고 볼 수 없다.”고 판단했다.

이 판결은 거절이유를 회피하기 위해 한정시킨 사항에 대해서는 침해소송에서 균등과 같은 확대해석이 허용되지 않는다는 입장이다¹⁸⁴⁾.

181) 김동준, 앞의 논문, 158頁.

182) 三枝英二, 特許裁判における均等論-日米歐三極の對比, 經濟産業調査會, 2003, 58頁.

183) 燻し瓦の製造方法事件 東京高裁平成14年2月27日平成12年(ネ)5355号.

184) 앤드글루카나제효소사건판결(東京地裁平成14年4月26日平成12年(ワ)26626号)에서는 원고가 균등물이라고 주장하는 것은 본건의 특허청구의 범위에서 삭제되어 분할출원된 것으로 의식적 제외에 해당하여 균등 부정 판결을 내렸다.

나. 펜형 주사기 판결¹⁸⁵⁾

이 사건에서는 주사액 등을 밀봉한 유리체의 작은 용기인 앰플(ampule)을 이용한 약제수용액 등의 조제방법에 관한 균등침해 여부가 다투어졌다. 특허발명은 앰플이 전단부(前端部)를 위로 향하게 하여 거의 수직으로 유지한 상태에서 주사액의 조제를 하는 방법이다. 피고실시방법은 수평에 가까운 기울기로 주사액을 조제하는 점에서 차이가 있었다.

법원은 출원인이 보정시 선행기술을 회피하기 위해 주장한 것은 ‘거의 수직으로 유지한 상태에서’가 아니라 나사기구에 의해 앰플 안에서 주사액을 조제한다는 점으로 보고 따라서 보정에 의해 부가한 ‘거의 수직으로 유지한 상태에서’의 요건은 거절이유를 회피하기 위해 의식적으로 제외된 것에 해당하지 않으며 피고실시제품은 제5요건을 충족한다고 판단하고 균등침해를 인정했다. 법원은 거절이유에 대해 청구의 범위를 한정된 것처럼 보이지만 구성을 보다 명확하게 한 것으로 선행기술을 회피한 것이 아니므로 의식적 제외에 해당하지 않다고 판단했다.

이 판결은 감축보정이 있었던 경우에도 출원경과금반언 원칙을 배제한 것인데 명백히 밝히지는 않았지만 미국의 Festo 판결의 균등배제추정 금반언에서 보정의 이유가 당해 균등물과 미미한 관련성을 가진다는 요건을 참조하여 판단한 것이라 볼 수 있다.

다. 소결

일본에서는 볼스프라인 최고재판결에서 보정이 선행기술의 존재를 이유로 하는 거절, 이의에 의한 취소나 무효심결을 회피하기 위해 행하여졌는지 발명의 구성을 특정하는 취지로 행하여졌는지를 불문하고 또한 그것이 특허청 심사관의 통지에 따른 것인지 출원인이 스스로 행한 것인지를 불문하고 특허출원과정에서 특허청구범위를 감축하는 보정 등이 행하여진 경우에는 특허권자는 더 이상 감축된 부분에 대하여 균등을 주장할 수 없으며 또한 보정시 출원인의 주관적의도와 상관없이 균등의 성부는 부정된다고 설명하면서 엄격한 금반언(complete bar)의 입장이지만 이후의 판례에서 유연한 금반언의 입장과 감축보정이 있었던 경우에도 금반언을 적용하지 않는 판결도 존재하면서 통일된 입장은 전개되고 있지 않고 있다.

유연한 금반언의 경우에도 어디까지가 금반언이 적용되는 범위인지 또 특허권자가 이를 번복하기 위해서는 어떠한 요건이 마련되어야 하는지에 대해서는 미국과

185) 大阪高裁 平成13年4月19日 平成11(ネ)2198 判決.

달리 관례상 명확한 입장은 밝히고 있지 않고 있다. 향후 출원경과금반원 요건에 대한 판결례가 축적되면서 보다 구체적인 판단 기준이 정립될 것으로 예측된다.

Ⅲ. 우리나라

우리나라에서 출원경과금반원은 균등론의 적용 요건을 최초로 확립한 96후 2200 판결에서 ‘당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한’ 이라고 규정되었다.

이에 대해 현재 학설에서는 금반원의 원칙은 출원 및 심사과정에서 특허권자라 청구항을 보정함으로써 그 권리범위가 축소된 경우에 특허권자는 스스로 제한하거나 포기한 범위에 대해서는 권리를 주장할 수 없다고 하는 것이 타당하고 그 범위의 축소나 제한은 이유 여하를 막론하고 동일하게 적용되어야 한다는 것이 법정안정성을 위해 바람직하다¹⁸⁶⁾는 것이 주된 입장이다. 보정이유는 출원자의 내부적인 사정에 불과하며 제3자가 그 사정을 알 수 없는데도 불구하고 그것을 이유로 특허권 침해여부를 결정한다는 것은 특허권자를 과도하게 보호하는 것이며 제2자의 발명을 위축시켜 종국적으로 기술발명을 저해하게 되기 때문¹⁸⁷⁾이다.

이 입장은 출원된 발명이 신규성, 진보성을 구비하지 못한 경우 뿐 만 아니라 그 명세서가 발명의 상세한 설명이나 특허청구범위의 기재요건을 상세히 정한 특허법 제42조 제3항 및 제4항 소정의 요건을 구비하지 못한 경우도 특허법에서 규정한 거절사유가 되거나 이미 등록된 특허의 무효사유가 되는 것이고 양자의 경우 모두 보정이 출원된 발명의 특허를 받기 위한 것이라는 점에서는 차이가 없음을 지적하고 아울러 기재요건 불비의 거절을 피하기 위해 감축한 경우 다른 선택이 가능함에도 감축보정을 한 것은 출원인이 제외된 부분에 대해서는 특허 받을 의사를 포기하였음이 명백하다는 것이다.¹⁸⁸⁾

관례상으로는 출원과정 중 어떠한 이유로든 정정이 이루어진 특허청구항에 대해서는 무조건적으로 출원경과금반원이 적용되어야 한다는 엄격한 금반원과 정정이 침해 대상 제품과 방법과 관련하여 신규성, 진보성 등의 특허성 요건을 만족시키기 위한 것일 때만 균등론의 적용이 제한된다는 유연한 금반원 중 명확한 입장을 밝히고 있지 않지만 아래 관례에서 보듯이 ‘의식적으로 제외’에 대해 출원인이 출원과

186) 이동형, 출원경과금반원의 원칙의 적용요건, 지적재산권 제31호, 한국지적재산권법제연구원, 2009, p. 25.

187) 강현, “특허침해판단기준으로서의 균등론”, 안암법학 제15호, 안암법학회, p. 105.

188) 정상조·박성수, 앞의 책, p. 1175.

정에서 감축보정을 행한 경우 이유를 불문하고 의식적으로 제외되는 것으로 보면서 대체로 엄격한 금반언의 입장을 취한 것으로 볼 수 있다.

하지만 통상 특허출원과정에서 보정이나 정정은 이루어지고 있기 때문에 현실적으로 각 사안에 맞게 엄격한 금반언과 유연한 금반언의 입장을 입장을 채택해야 할 필요성이 있고 현재의 학설과 판례의 입장만으로는 어떠한 경우 청구범위의 감축 보정에 해당하는지 금반언의 적용범위를 명확히 설정하는 것에 한계가 있다.

가. 대법원 2002.6.14 선고 2000후2712

이 판결은 출원경과금반언 원칙을 적용해서 균등론에 의한 침해를 배제한 최초의 판결인데 여기서 대법원은 “거절이유통지를 받고 의견서 및 보정서를 제출하면서 인용참증에 저촉되는 부분을 공지기술로 하여 청구범위를 대폭 축소 한정한다고 주장함과 아울러 청구항 제1항과 제2항을 결합하여 하나의 항으로 만들되 청구항 제1항에 있던 부분을 모두 전제부로 기재하고 청구항 제2항에 있던 부분을 특징부에 기재한 경우 특징부의 구성을 이와 달리하는 것은 출원인이 의식적으로 그 보호범위로부터 제외한 것으로 봄이 상당하여 (가)호 고안의 구성은 청구항 제1항의 구성과 균등물이 될 수 없다.”고 판시하였다.

나. 대법원 2002.9.6, 선고, 2001후171

이 사건에서 보정 전 DNA 염기서열이 특정되어 있지 않았던 에리트로포이에틴의 제조방법을 ‘DNA 서열로써 더욱 특정한 것’인데 대법원은 비교대상발명에는 보정에 의하여 추가된 DNA 서열과 직접 연관 지을 만한 내용이 나타나 있지 않으므로 원고가 특허청구범위 제1항에 DNA서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기는 어렵다고 하였는바, 보정에 의해 감축된 구성요소에 대해서도 보정의 경위를 참작하여 균등의 성립을 인정하였다는 점에서 유연한 금반언 접근법을 취했다고 볼 수 있다.¹⁸⁹⁾

또 대법원은 “특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를

189) 홍정표, “출원경과 금반언의 원칙에 대한 고찰”, 특허판례연구, 한국특허법학회, 2009, p. 478.

개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로 제외된 것인지를 확정하여야 한다.”고 판시하며 의식적 제외에 대한 기준에 대해 규정했다.

다. 2008. 4. 10. 선고 2006다35308 판결

위 판결에서 대법원은 “원고는 심사관으로부터 거절이유통지를 받고서 선행기술을 회피하고 명세서 기재요건을 충족시키기 위하여 이 사건 출원발명의 화합물이 사건 화합물로 감축 보정하면서 이를 제외한 나머지 화합물들을 별개의 발명으로 분할 출원함으로써 이들을 이 사건 특허발명의 특허청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 봄이 상당하다.”며 분할 출원의 경우에도 의식적 제외에 해당하며 출원경과금반원의 적용가능성을 인정하고 있다.

라. 특허법원 2001.6.22 선고 2000허6158 판결

“명세서를 보정하는 목적 내지는 동기는 그 발명의 신규성, 진보성을 좌우하는 선행기술을 회피하기 위한 경우이거나 기재불비 등의 거절이유를 극복하기 위한 경우이거나 가리지 않고 출원한 발명의 특허를 받기 위한 것이라는 점에서 차이가 없으며 출원과정에서 심사관의 거절이유통지에 따라 제출된 보정서 등에 의하여 당해 특허청구범위의 구성요건을 좁게 한정하였다면 출원인은 심사관의 부당한 거절이유 통지에 대하여 의견서를 제출하고 그래도 거절 사정이 될 경우에는 이에 대한 심판 청구, 제소 등의 불복절차로 다룰 수 있음에도 스스로 특허청구범위를 감축하여 자신의 절차적 권리를 포기한 것이므로 그 후로는 감축한 특허청구범위에 관하여 특허청구범위를 확장하여 주장할 수 없다.”고 하여 기재불비의 보완을 위한 보정에도 출원경과 금반언 원칙이 적용됨을 판시했다.

마. 대법원 2004.11.26, 선고 2003다1564

이 사건에서는 상위개념으로 기재되어있던 ‘구동부’를 정정에 의해 ‘치형부가 직접 결합하는 구동부’로 한정된 것인데 대법원은 이러한 보정으로 인해 ‘랙, 기어, 유압실린더로 구성된 구동부(비교대상발명) 뿐 아니라 ‘치형부가 타이밍벨트에 의해 결합되는 구동부’도 의식적으로 제외한 것으로 판단하고 결국 구체적으로 특정된 하위개념인 ‘치형부가 직접 결합하는 구동부’ 외에는 모두 권리범위로부터 제외한 것으로 보아¹⁹⁰⁾ 엄격한 금반원의 입장을 취했다.

바. 소결

현재 출원경과금반언과 관련된 우리나라 판례상으로는 법원은 엄격한 금반언과 유연한 금반언 중 어느 쪽의 입장에 있는지 명백하게 밝힌 것은 아니지만 대체로 보정과 정정 절차 뿐 만 아니라 분할 출원과 기재불비의 경우를 ‘의식적 제외’로 판단하는 엄격한 금반언의 입장을 취하고 있다.

대다수의 학설의 입장도 엄격한 금반언의 입장으로 이러한 입장의 주된 논리는 모든 보정은 특허성을 얻기 위한 것으로 추정되고 이를 위해 감축된 부분에 관해서는 모두 특허 받을 의사를 포기한 것으로 간주하는 것이 제3자에게 권리의 범위를 공시하는 기능을 수행하게 되어 권리의 명확화 관점에서 안정적이라는 것이다.

하지만 이러한 엄격한 금반언에 의한 권리범위의 명확화에만 지나치게 치중하다 보면 본래 균등론이 보호하고자 하는 실질적인 특허의 가치와 특허권자의 권리가 보호받지 못하게 되는 상황이 발생할 수 있고 이는 무엇보다 특허청구범위 침해를 문언침해의 경우에만 한정시키면서 궁극적으로 균등론의 취지를 무색하게 만들게 된다.

또 보정을 거친 후 특허 등록이 이루어지는 특허실무를 감안해보면 출원시 뿐만 아니라 보정시에도 모든 침해태양을 고려하여 청구범위를 작성할 것을 기대하는 것은 현실적으로 곤란하고 이는 출원인에게 지나치게 가혹한 책임을 지우게 한다. 또 엄격한 금반언은 감축된 청구항에 대해서 아주 사소하고 비본질적인 변경을 가하고 출원경과 절차를 그대로 따라 행하는 부정한 복제자가 특허의 권리에 부당편승하는 것을 도와줄 수도 있다.

출원경과금반언에 있어 논의 되어야 할 중요한 문제는 엄격한 금반언과 유연한 금반언 중 어느 하나의 입장으로 통일하는 것 그 자체에 있다기 보다 금반언은 감축보정에 의해 주로 발생하므로 어떠한 경우 청구범위의 감축 보정에 해당하는지 금반언의 적용범위를 명확히 하는 것이다. 앞으로의 판결에서도 보정 전과 후의 청구항 사의의 범위에서 어느 정도까지 금반언이 적용되는지 여부가 문제가 될 것이고 엄격한 금반언만을 채택하여 균등론 적용을 용이하지 않게 하는 것만으로는 합리적인 대안책이 도출되기 어렵다.

이에 대해 Festo 판결에서 제시된 요건 인 균등물과 보정의 미미한 관련성 기준은 적극 활용하되 원칙적으로 의식적 제외에 대한 입증 책임을 침해소송의 피고에게 부담시킬 필요가 있다. 또 보정에 관련된 구성요소라 하더라도 보정내용과 직접 관련이 없는 특징부나 보정에 의해 복수의 구성이 부가된 경우 특허요건 충족에 직

190) 김동준, 앞의 책, p. 316.

접 관련되지 않는 부분 등에는 금반언을 적용하지 않아야 한다¹⁹¹⁾는 의견이 있는데 아직 국내에서 관련 판례가 없어 타당성을 검증받은 것은 아니지만 출원경과금반언은 균등론 적용의 하나의 요건으로서 특허권의 실효성 보호와 공시기능의 사이에서 적절한 균형점을 모색해나가야 한다는 점에서 고려할 수 있는 논의이며 향후 균등론의 법적 안정성을 위해 연구가 지속되어야만 하는 요건이다.

제5장 결론

특허법 제97조에 따라 특허발명의 보호범위는 특허 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 진다. 따라서 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법 (피고실시제품 등)이 특허청구범위의 문언해석에 의해 특정된 당해 특허발명의 구성요소를 그대로 가지고 있는 경우에 침해가 성립된다.

하지만 특허청구범위는 도면이나 영상이 아닌 문자의 형태로 표현할 수밖에 없어서 아무리 상세하게 기재한다고 하더라도 문자로 표현하는 것의 한계 때문에 청구하고자 하는 기술적 범위를 특허청구범위에 그대로 담는 것이 어렵고, 장래 발생할 수 있는 침해유형을 모두 예상하여 특허청구범위를 작성하는 것도 사실상 불가능하다.¹⁹²⁾ 또 특허침해에 있어서 침해자들은 특허발명을 그대로 모방하는 경우는 거의 없고 특허발명에 사소한 변경을 가하여 특허권의 보호 범위를 회피하고자 한다.

따라서 특허청구범위의 해석을 청구항의 문언적 기재에만 의존할 경우 특허발명의 실질적 가치를 보호할 수 없고 이에 특허권자의 권리를 보호하고 발명의 보호와 장려를 통해 산업 발달에 기여한다고 하는 특허법의 목적을 달성하기 위해서 균등론이 등장하게 되었다.

균등론 적용에서 가장 중요한 작업은 균등론의 적용요건을 어떻게 해석하느냐에 있다. 이에 따라 균등 침해의 적용 범위 및 적용대상은 다르게 되고 무엇보다 이들 요건이 어떠한 의미를 지니는지, 각 사안에서 구체적인 판단 기준을 이해하는 것이 매우 중요하다.

앞서 살펴본 것처럼 우리나라는 대법원 97후2200 판결에서 균등론의 5가지 적용요건을 확립했다. 이 판결로 인해 균등론을 명시적으로 인정하게 되었지만 당시 균

191) 김동준, 앞의 논문, p. 351.

192) 이윤수, 특허침해와 균등론, p. 2.

등론에 대한 국내 판례가 부족하고 학계의 연구 성과가 미진했던 상황에서 외국의 균등론 이론을 수동적으로 받아들인 것이기 때문에 대법원 판결에 의해 균등론의 적용요건이 제시되었음에도 불구하고 이후 관련 판례들에서 여전히 통일된 판단 기준이 마련되어 있지 않아 균등 적용에 있어 문제점이 존재한다.

또 기존의 연구에서는 각국에서 최초로 균등론 적용요건을 판시한 판결들에 대한 분석과 검토를 하거나 특허권은 발명자가 자신의 발명을 영업비밀(Trade Secret)로 공중에게 공개한 것에 대한 반대급부로서 주어지는 것이기 때문에 발명은 출원서류에 기재되어 공개되면서 공중에게 일정한 기여를 한 범위 내에서만 보호를 받는다는¹⁹³⁾ 주로 계약법적인 입장에 입각한 연구가 많다. 따라서 대체로 실효성 있는 특허권의 보호 보다 제3자를 위한 공시기능을 더 중시하고 균등론을 특허침해의 판단 원칙이 아니라 특허청구범위 해석의 예외로서 최대한 그 적용을 제한하려는 방향으로 분석하고 있다.

하지만 균등론에 대한 법적안정성과 예측가능성을 높이기 위해서는 적용 요건을 제한하는 방식만으로는 달성하기 어렵고 균등론을 특허침해의 일반적 판단원칙으로서 궁극적으로 입법을 통해 특허법에 균등이 특허의 권리범위에 속한다는 것을 명시할 필요가 있다.

이에 입법론의 전단계로서 균등론의 연구의 방향은 기존의 공시기능을 중시하는 연구에만 치중하는 것 보다 특허권 보호를 위한 방향으로도 논의의 방향을 넓혀 적용요건의 판단 기준에 대한 보다 실효성 있는 대안책을 강구할 필요성이 있다.

따라서 이 글에서는 이러한 논의의 방향성을 가지고 우리나라에서 객관적이고 합리적인 균등론의 적용 요건을 모색하기 위해 균등론의 법리가 가장 발달한 미국에서의 논의와 판례, 또 우리나라 균등론에 직접적인 영향을 미친 일본의 논의와 판례를 검토해보면서 우리나라의 균등 침해의 적용 요건의 의미와 판단기준을 고찰해보고 현재 균등 침해의 적용요건의 해석의 문제점과 향후 개선 방향에 대해 제안해보고자 했다.

먼저 과제해결원리의 동일성(제1요건)에 있어서 현재 우리나라 판례에서는 균등의 판단 대상이 발명 전체 접근법인지 구성요소인지 다소 혼란스러운 부분이 있고 또 과거 일본에서 비판 받았던 부분이었던 제1요건을 판단할 때 청구범위에 기재된 특정 구성만을 ‘특징적 구성’으로 추출하여 침해대상제품에서 해당 구성의 존부에

193) 한규현, 앞의 논문, p. 2.

따라 제1요건을 판단하면서 특허발명의 특징적 구성을 너무 좁게 판단하고 제1요건만으로 균등 성립을 부정하는 판결이 많다. 이를 개선하여 미국과 일본처럼 제3자의 예측가능성을 높이기 위해 균등판단이 구성요소 별 판단인 점을 더욱 명확히 하고, 특징적 구성을 형식적으로 추출해서 판단하는 것 보다 사안에 따라 상위개념인 추상적인 구성으로 특징적 구성을 파악하여 구체적 구성이 다르더라도 양 발명이 동일한 기술사상에 해당될 경우 균등성립을 인정하는 실무로 나아가는 것이 바람직할 것이다.

작용효과의 동일성(제2요건)에 관해서는 우리나라 실무에서 구성의 차이를 바로 효과의 차이로 간주하며 제2요건에 대한 엄격한 해석을 운영하는데 기본적으로 균등이란 구성의 차이가 있음을 전제로 판단하는 것이기 때문에 구성의 차이에 따른 효과의 차이는 생길 수밖에 없으며 완벽하게 동일한 작용효과는 존재하기 어렵기 때문에 일본의 판례를 참조하여 실질적으로 동일한 작용효과가 존재하는 경우에는 제2요건을 충족한다고 보아야 한다.

치환가능성(제3요건) 판단에서는 아직까지 우리나라 판례에서는 치환가능성과 진보성 판단에서 말하는 상도용이성 즉, 통상의 기술자가 용이하게 발명 할 수 있다는 것과 어떠한 차이가 있는지는 불명확 하고 치환자명성 판단의 기준시점에 대해 명확한 언급이 없지만 국제적 흐름에 맞게 치환용이성이 진보성에서 말하는 추고용이성 보다 더 용이한 것으로 보고 판단시점은 침해시점으로 보는 것이 합당하다.

자유실시기술의 항변(제4요건)에 대해 균등침해의 경우에만 자유실시기술의 항변을 인정하고 문언침해의 경우에는 이러한 주장을 인정하지 않는 미국과 달리, 우리나라의 경우 문언 침해에도 적용되는 것으로 보고 특허발명의 유·무효와 상관없이 자유실시기술임을 입증하면 침해가 부정되게 된다. 향후 우리나라도 궁극적으로 특허발명의 유·무효 여부가 침해소송에서 선결문제로서 판단되는 방향으로 침해소송의 모습이 정착되어 간다면 자유실시기술의 항변을 지금처럼 문언침해의 경우에까지 폭넓게 적용하는 것에 대해 부정적으로 간주하는 의견¹⁹⁴⁾이 있을 수 있고 이에 대해서는 향후 판례가 축적되면서 보다 심층적인 논의가 필요할 것으로 보인다.

출원경과금반언 (제5요건)에 대해서 현재 우리나라 판례는 엄격한 금반언과 유연한 금반언 중 명확한 입장을 밝히고 있지 않고 있고 출원경과금반언이 청구범위의 감축보정에 의해 주로 발생하므로 어떠한 경우에 청구범위 감축에 해당하는지 명확히 할 필요가 있다. 출원경과금반언에 있어 논의 되어야 할 중요한 문제는 엄격한

194) 김동준, 앞의 논문, p. 325.

금반언과 유연한 금반언 중 어느 하나의 입장으로 통일하는 것 그 자체에 있다기 보다 금반언은 감축보정에 의해 주로 발생하므로 어떠한 경우 청구범위의 감축 보정에 해당하는지 금반언의 적용범위를 명확히 하는 것이다.

이를 위해 Festo 판결에서 제시된 요건 인 균등물과 보정의 미미한 관련성 기준은 적극 활용하되 원칙적으로 의식적 제외에 대한 입증 책임을 침해소송의 피고에게 부담시킬 필요가 있다. 또 보정에 관련된 구성요소라 하더라도 보정내용과 직접 관련이 없는 특징부나 보정에 의해 복수의 구성이 부가된 경우 특허요건 충족에 직접 관련되지 않는 부분 등에는 금반언을 적용하지 않아야 한다.

살펴본 바와 같이 현재 우리나라 판결들에서는 균등론의 적용 요건의 구체적 의미와 객관적인 기준이 명확하게 판시되었다고는 볼 수 없으며 향후 판례를 통해 균등론의 적용요건에 대한 판단 기준을 보다 명확히 확립하는 것이 균등론의 법적 안정성과 예측가능성 및 특허 제도의 국제적 조화 측면에서 바람직 할 것이다.

참고 문헌

1. 국내 도서

- 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012.
법원행정처, 지식재산권실무편람, 개정판, 2005.
임병웅, 理智특허법, 제9판, 한빛지적소유센터, 2011.
정상조, 박준석, 지적재산권법, 제2판, 弘文社, 2011.
조영선, 특허법, 제3판, 박영사, 2011.
최승재, 미국특허법, 法文社, 2011.
특허법원, 특허법원 개원 10주년 기념논문집, 2008.
中山信弘 외 2인, 특허판례백선 제3판, 비교특허판례연구회 역, 박영사, 2005.

2. 국내 논문

- 강현, "특허침해판단기준으로서의 균등론", 안암법학 제15호, 안암법학회, 2002.
강흠정, "균등관계 판단의 기준", 지식재산21 통권 제106호, 특허청, 2009.
구대환, "과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점", 동아법학제 60호, 동아대학교 법학연구소, 2013.
구대환, "대법원이 제시한 균등요건에서 과제해결원리의 동일 요건의 의미", 법학연구 제16집 제2호, 인하대학교 법학연구소, 2013.
김동준, "균등침해 요건 중 과제해결원리 동일성 판단방법", 산업재산권 제44호, 한국산업재산권법학회, 2014.
김동준, "특허권의 균등침해에 관한 연구", 성균관대학교, 2012.
김병필, "균등침해 요건 중 '과제해결원리의 동일성' 요건에 대한 고찰", 지식재산연구 제8권 제1호, 한국지식재산연구원·한국지식재산학회, 2013.
김재국·김장생, "특허권침해의 판단기준으로서의 均等의 原則", 민사법연구 제12집 제2호, 대한민사법학회, 2004.
박성수, "진보성과 균등론에 관한 소고", 특허소송연구 제3집, 2006.
박종현, "특허발명의 보호범위와 균등론", 경희대학교 국제법무대학원, 2003.
서명조, "특허청구범위 해석에 관한 연구", 서울대학교, 2012.
석창목, "특허침해와 균등론", 법조 524, 법조협회, 2000.
유영일, "특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향", 저스티스 제34집 제5호, 한국법학원, 2001.
이동형, "출원경과금반언의 원칙의 적용요건", 지적재산권 제31호, 한국지적재산권법

제연구원, 2009.

이재준, “각국에서의 균등론 사례 적용 연구 및 균등론에 의한 권리범위 확장의 판단기준에 대한 연구”, 홍익대학교 대학원, 2013.

최성준, “한국법원에서의 균등론”, LAW&TECHNOLOGY 제2권 제5호, 서울대학교 기술과법센터, 2006.

특허청, “해외 주요국의 IP법제도 및 정책동향 조사·분석”, 2011.

특허청, “2013 산업재산권 판례평석 공모전 우수 논문집”, 2013.

한동수, “균등침해에 해당하기 위한 요건”, 지적재산권 제32호, 한국지적재산권법제연구원, 2009.

한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단방법”, 대법원판례해설 제80호, 2012.

홍정표, “출원경과 금반언의 원칙에 대한 고찰”, 특허판례연구, 한국특허법학회, 2009.

3. 외국 도서

牛野利秋, 裁判實務大系 2 7, 知的財産關係訴訟法、青林書院, 1997.

高部眞規子, 「判批」中山信弘ほか編『特許判例百選』, 有斐閣 第4版, 2012.

中山信弘編著・注解特許法(上), 青林書院, 2000.

中山信弘・小泉直樹、新注解 特許法(上卷), 青林書院, 2011.

中山信弘, 特許法, 弘文堂, 2010.

4. 외국 논문

Petherbridge, Lee, On the decline of the The doctrine Of Equivalents, 31 Cardozo L. Rev. 1371, 201.

Takenaka, Toshiko, Doctrine of Equivalents After Hilton Davis, 22 Rutgers Computer & Tech. L.J. 479, 1996.

牧山皓一, “特許權侵害訴訟における均等論の適用”, パテント Vol.65, 2011.

田村善之, “均等論における本質的部分の要件の意義”, 有斐閣, 2009.

高瀬 彌平, “特許權侵害訴訟判決ガイド(3)”, パテント Vol. 56 No. 8, 2003.

設樂隆一, “ボールスプライン事件最高裁判決について”, 經濟産業調査會, 2003.

三枝英二, “特許裁判における均等論-日米歐三極の對比”, 經濟産業調査會, 2003.

三村量一, “最高裁判所判例解説”, 法律時報 第53卷6月号.

飯村敏明, “特許權の均等侵害の成否に關する 2, 3 の論点”, パテント 2014年3月号,

日本弁理士會， 2014.
森修一郎， "均等論の要件「特許發明の本質的部分」について， 中空ゴルフクラブヘッド事件を題材に"， パテント Vol. 63 No. 10, 2010.

Abstract

A study on Requirements of The Doctrine of Equivalents –Focused on the Korea, United States and Japan’s precedents–

Yumi Chang

Department of law, Graduate School
Seoul National University

The doctrine of equivalents (DOE) is a legal theory found in most of the world’s patent systems that allows a court to hold a party liable for patent infringement even though each and every element of the patented invention is not identically presented in the allegedly infringing product.

The purpose of the DOE is to prevent an infringer from stealing the benefit of a patented invention by changing only minor or insubstantial details of the claimed invention while retaining the same functionality. The essential inquiry in determining equivalency is whether the accused product or process contains elements identical or equivalent to each claimed element of the patented invention. Therefore it is very important to understand the standard of judgement for requirements of the DOE to determine the scope of equivalency.

In the 97-2200 case, the Supreme Court of Korea first accepted the DOE and held five requirements of the DOE. But, it was very difficult for patentee to win the case by the application of this doctrine in lawsuits. The courts did not have an unified and objective standard for the DOE and the courts mostly focused on

negative impacts of the DOE and tried to limit the application of this doctrine in lawsuits. Especially, the first and the fifth requirements are main obstacles to win the DOE cases.

Precedent studies mostly maintained that the patent law, as a contract, is designed to encourage inventors to disclose their new technology to the world by offering the incentive of a limited-time monopoly on the technology and the protection of the patent must be limited by the literal scope of the claims. They regard the DOE as an exceptional theory in an interpretation of claims and patent infringement cases.

But in patent litigations, the number of the DOE cases are increasing and the DOE is not an exceptional theory any more, it need to be a general theory or rule in patent infringement cases as a method of determining the scope of a patented invention. And ultimately, the DOE must be specified in the patent law to harmonize the interests between patent holders and third person.

Therefore, this paper will analyze precedents and theories of the DOE in each country (U.S. and Japan), indicate the problems of the application of requirements of the DOE in Korea and set the new reasonable standard for the requirements of the DOE.

Keywords : The Doctrine of Equivalents, FWR test, Interchangeability,
Prosecution history estoppel

Student Number : 2013-21309