

---

## 균등침해의 제1,2 요건과 제4 요건의 연계에 관한 고찰

---

신상훈\*

- |                              |  |
|------------------------------|--|
| I. 서론                        | 5. 2017후424 판결                         |
| II. 대상판결(2019다237302 판결)의 경위 | 6. 2018다267252 판결                      |
| 1. 사건의 배경                    | IV. 균등침해 요건의 검토 및 대상판결<br>의 재검토        |
| 2. 무효심판 관련 소송                | 1. 과제해결원리의 동일성                         |
| III. 균등침해와 관련된 주요 대법원 판례     | 2. 균등침해의 제1,2 요건과 제4 요건<br>의 연계에 관한 고찰 |
| 1. 97후2200 판결 이전의 판례 및 학설    | 3. 대상판결의 재검토                           |
| 2. 97후2200 판결                | V. 결론                                  |
| 3. 2007후3806 판결              |  |
| 4. 2012후1132 판결              |  |

---

\* 특허청 공업사무관 · 충남대학교 법학과 박사과정 · 공학박사 · 변리사.

초록

균등침해의 제4 요건에서 다루었던 공지기술제외의 범리가 적극적 요건에서 판단될 경우, 발명의 과제해결원리와 작용효과의 판단에도 영향을 미치는 것으로 나타났다. 항변사항으로 주장하는 공지기술제외를 균등침해의 제1 요건인 적극적 요건에서 판단할 경우, 특허발명 내 공지기술과 관련된 구성의 상위 개념화 또는 추상화는 제한받게 된다. 그 결과 과제해결원리의 동일성과 관련하여 구성요소 대 구성요소에 의한 판단도 함께 고려해야 할 것이다.

또한 작용효과와 관련하여, 공지기술과 관련된 구성을 제외하고 균등침해의 제2 요건을 판단할 경우, 작은 차이도 설계 변경이 불가능하게 되므로, 공지기술이 포함된 구성을 제외하고 판단해서는 안 될 것이다. 한편, 공지기술제외에 관한 제4 요건을 제1, 제2 요건에서 함께 판단할 경우, 우회적인 특허발명의 진보성 평가가 되므로, 구성요소별 판단의 중요성이 커지게 된다.

그러므로 공지기술제외에 관한 제4 요건이 제1 요건 및 제2 요건과 연계함에 따라, 과제해결원리의 동일성과 작용 효과를 판단함에 있어 구성요소별 판단의 비중은 더욱 증가할 것으로 사료된다.

주제어

균등침해, 공지기술, 과제해결원리, 진보성, 구성요소별 판단

## I. 서론

발명을 한 사람은 자신의 발명을 특허로 보호받기 위하여 특허출원을 하게 된다. 이 때 발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의해 정해지며(특허법 제97조), 청구범위에 기재된 구성을 모두를 무단으로 실시하는 경우, 구성요건완비의 원칙에 의하여 침해를 구성하게 된다.<sup>1)</sup> 이렇게 작성된 청구범위를 해석하는 기준으로서 청구범위의 확장 또는 제한 해석을 금지하는 청구범위기준의 원칙을 비롯하여, 청구범위의 의미가 불분명한 경우 발명의 상세한 설명을 참작하는 발명의 상세한 설명 참작의 원칙 및 출원의 과정을 살펴보는 출원경과 참작의 원칙이 적용된다.<sup>2)</sup> 이러한 청구범위의 원칙을 이용하여 청구범위를 특정하여도 발명을 나타내는 언어에는 언어적 한계가 있으며, 장차 구현이 가능할 수 있는 모든 기술을 기재하는 것도 아니므로 기술 예견적인 한계 또한 갖게 된다.<sup>3)</sup>

한편, 해당 특허발명과 경쟁 관계에 있는 후발주자는 특허발명의 구성을 그대로 실시하는 경우 이외에 특허발명의 용어 또는 일부 구성을 회피함으로써 특허발명을 무단 복제하여 사용하는 것이 가능하다. 그러므로 이와 같은 무단 실시를 막기 위해서는 구성요건완비의 원칙에 대한 보완이 필요하다.<sup>4)</sup> 이를 위해 도입된 판례상의 경험칙 이론이 이른바 균등침해이론(또는 균등론)으로, 특허침해 시 책임 회피를 방지하고, 발명자와 사용자 간의 형평을 추구하며, 부당 이득 환수 등을 그 의의로 한다.<sup>5)6)</sup>

1) 조영선, 『특허법2.0』, 박영사, 2018, 38면.

2) 김원준, “청구범위의 해석과 그 관련문제”, 『법학논총』, 제36권 제4호(2016), 526면.

3) 전원열, “특허청구범위의 정보전달기능”, 『정보법학』, 제7권 제2호(2003), 192면.

4) 장유미, “균등론 적용요건의 판단 기준에 관한 연구—한국, 미국, 일본 판례를 중심으로”, 『LAW & TECHNOLOGY』, 제11권 제3호(2015), 30면.

5) 임호, “청구항 해석과 동등론”, 『저스티스』, 통권 제95호(2006), 145면.

6) 균등론의 인정과 관련하여 특허법 제97조 해석론으로 포섭하여 문언 침해와 체계적으로 검토가 가능하다는 주장으로, 강현, “특허침해판단기준으로서의 균등론”, 『안암법학』, 제15호(2002), 92면; 정용철·정진근, “특허침해와 균등론”, 손경한 편, 『신평특허법론』, 법영

우리나라의 경우, 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결(이하 “97후2000 판결”이라 함)에서 균등침해를 본격적으로 인정하였으며, 이를 위한 5가지의 요건을 판시하였다. 97후2200 판결 이후 논문 및 관례평석은 97후2200 판결이 제시한 5가지의 요건이 미국 및 일본의 균등침해 요건과 어떻게 유사한지 혹은 다른지 비교법적인 분석이 주를 이루었다. 이와 관련하여 균등침해의 제1 요건인 과제해결원리의 동일성에 대하여, 발명전체로 대비하여 판단해야 하는지 아니면 구성요소별로 대비하여 판단해야 하는지에 관한 대립은 오랫동안 지속되었다. 이에 다수의 의견은 발명전체로 판단하는 것을 지지하였으나, 이 글에서 논의가 되는 대법원 2021.3.11. 선고 2019다237302 판결(이하 “대상판결”이라 함)에서 다시 구성요소별 판단을 중시하는 것과 같은 판시가 있어, 그동안 정리된 논의와 일부 차이가 있다. 또한 균등침해의 제2 요건인 작용효과의 판단 시, 기술사상의 핵심이 공지된 경우, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할을 비교한다고 하여 제2요건의 판단 또한 구성요소가 강조되었다.

대상판결은 균등 침해의 판단 시 명세서 외 공지기술까지 참작하는 대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결(이하 “2017후424 판결”이라 함)과 대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결(이하 “2018다267252 판결”이라 함)의 법리를 그대로 수용하였으며, 이에 따라 균등침해를 판단한 결과 비침해로 인정되었다. 그러나 이와 같은 판단에 의해 제1 및 제2 요건의 판단에 일부 영향을 미친 것으로 보인다. 그러므로 이 글에서는 이른바 균등침해의 제4 요건과 관련된 공지기술참작이 균등침해의 제1 및 제2 요건에 어떠한 영향을 주는지, 이들 요건의 연계에 관하여 고찰하고자 한다.

---

사, 2005, 753면이 있다. 이와 반대로 특허법 제97조의 문리적 해석으로 균등론을 포함하기에는 역부족이며, 제3자와의 부당 이득 방지를 위해 예외적으로 인정한 것이라는 주장으로, 이수웅, “특허청구범위의 균등이론”, 『지식재산21』, 제108호(2009), 29면이 있다.

## II. 대상판결(2019다237302 판결)의 경위

### 1. 사건의 배경

#### (1) 이 사건 특허발명 및 제1심 2016가합563500 판결

이 글의 논의 대상인 균등침해를 위주로 살펴보면, 1심 판결은 균등침해의 법리로서 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결(이하 “2012후1132 판결”이라 함) 등의 법리를 인용하며, “과제해결원리의 동일성을 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지 기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”라고 하였다.

구체적으로 살펴보면, 특허발명(특허 제0716595호)의 제1항과 피고의 실시제품(확인대상발명 특허 제1268172호)은 크게 구성요소 1~4로 구성된다. 이 중 구성요소1(상하부 부재로 된 몸체부)와 구성요소2(슬라이딩부)는 구성이 동일 또는 실질적으로 동일한 것으로 판단하였으나, 구성요소3에서 특허발명은 지지편의 회전운동을 슬라이딩편의 직선운동으로 바꾸는 구조인 반면, 피고의 실시제품은 호형 견인로드를 매개로 레버축의 회전운동을 슬라이드편의 직선운동으로 바꾸는 구조를 택하였다(차이점1).

또한 구성요소4에서 특허발명은 “핀 부재가 수직으로 관통하는 상하부재 및 슬라이딩편 사이의 상대적 위치에 의해 슬라이딩편의 전·후방 이동을 제어하고, 핀 부재가 상·하로 유동할 수 있도록 제2 탄성 스프링이 핀 부재의 후단부를 탄성적으로 지지하도록 되어 있는 반면, 피고 실시제품은 슬라이딩편으로부터 상부로 경사지게 절곡되어 형성되는 걸림편이 (버튼의 누름에 의해) 젖혀지는 정도에 따라서 슬라이딩편의 전·후방 이동을 제어할 뿐 아니라, 별도의 탄성부재 없이 걸림편 자체가 버튼과 걸림편 자체를 탄성적

으로 지지하도록 되어 있는 점에서 차이가 있다. 구성요소4의 핀 부재는 상부부재에 노출된 부분부터 하부부재를 관통하는 부분까지 전체가 1개의 구성요소로 이루어져 있는 반면, 이에 대응되는 피고 실시제품의 구성요소는 상부 덮개에 노출되는 버튼과 상부 덮개 내측 슬라이드편에 형성되는 걸림편이라는 2개의 구성요소로 나누어져 있고, 걸림편이 버튼의 하단 말단부에 맞닿도록 한 점에서도 다르다(차이점2).”라고 하였다.

차이점1과 관련하여, “제1항 발명이 선행기술과 차별되는 기술사상의 핵심으로 지지편의 회전운동에 의해 제1 탄성 스프링을 복원시키거나 압축하여 슬라이딩편이 직선 왕복 운동하도록 하는 것”으로 보았으며, 차이점1의 직선운동을 회전운동 상호간의 전환 기술은 왕복슬라이더 크랭크기구의 원리가 적용된 것으로 균등관계로 판단하였다.

한편, 차이점2와 관련하여, “기술적 의의를 조리용기용 손잡이가 사용도중 부주의로 인하여 손잡이가 조리용기로부터 분리되는 것을 방지함으로써 안전사고를 예방하는 것”으로 보았으며, 이에 따라 제1항 발명이 선행기술과 차별되는 기술사상의 핵심은 “핀 부재를 그 전단부는 상부로 노출되고, 후단부는 제2 탄성 스프링에 의해 탄성적으로 지지되도록 설치하여, (사용자의 핀 부재 전단부 누름 조작에 따른) 제2 탄성 스프링의 복원과 압축에 의해 상·하로 유동하면서 슬라이딩편의 전·후방 이동을 제어하는 것이라고 할 것”이므로, 피고의 실시제품은 인정사실 및 증거로 통상의 기술자에게 용이하다고 단정하기 어렵고, 통상의 기술자가 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도의 것이라 보기 어려우므로, 균등관계를 인정하지 않았다.

## (2) 특허법원 2018나1701 판결

과제해결원리의 동일성에 관한 법리로서 1심과 동일하게 2013다14361 판결을 인용하고 있으며, 차이점1과 관련하여, “제1항 발명이 선행기술과 차별되는 기술사상의 핵심은 ‘지지편의 회전운동에 의해 제1 탄성 스프링을 복원시키거나 압축하여 슬라이딩편이 직선왕복 운동하도록 하는 것’이라고 할 것이다.”라고 하며 차이점1에 관하여 균등관계를 인정하였다.

그러나 차이점2와 관련하여, “이 사건 제1항 발명이 선행기술과 차별되는 기술사상의 핵심은 ‘핀 부재를 그 전단부는 상부로 노출되고, 후단부는 제2 탄성 스프링에 의해 탄성적으로 지지되도록 설치하여, 사용자의 핀 부재 전단부 누름 조작에 따른 제2 탄성 스프링의 복원과 압축에 의해 상·하로 이동하면서 슬라이딩판의 전·후방 이동을 제어하는 것’이라고 할 것이다.”라고 하며, 세부 구성에 다소 차이가 있으나, 특허발명의 기술사상의 핵심을 그래도 가지고 있는 것으로 판단하여 균등관계를 인정하였다. 또한 선행발명1(무효사건의 선행발명4)로부터 구성변경의 용이성이 인정되었다.

### (3) 대상판결(대법원 2019다237302 판결)

과제해결원리의 동일성에 관하여, “명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).”라는 법리를 따랐다.

또한, “작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하며, 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).”라고 하였다.

그로부터 “‘로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전·후방으로 이동시키는 기술사상’과 ‘상면으로 형성된 버튼을 통해 누름부재 또는 핀 부재를

상·하 유동시켜 슬라이딩판의 전·후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상'은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시에 공지되었으므로, 위와 같은 기술사상이 이 사건 제1항 발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 차이점 1, 2의 각 대응 구성요소들의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.”라고 하였으며, 이로부터, 차이점2를 먼저 판단하면, “핀 부재를 걸림핀으로 변경할 경우, 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경하여야 하고, 피고 실시제품의 ‘걸림핀’으로 쉽게 변경할 수 있다고 보기 어렵다.”라고 하여 균등침해를 부정하였다.

## 2. 무효심판 관련 소송

### (1) 특허심판원 2017당3045 심결

피고의 실시제품은 특허 제1268172호로 등록되었으며, 이에 대한 무효심판 사건에서 대상판결의 특허발명(특허 제0716595호)이 비교대상발명1로 제출되었다. 이에 대하여 구성2(차이점2에 해당)는 비교대상발명1을 비롯하여 그 외 비교대상발명의 조합으로 해당 구성을 용이하게 도출하기 어려운 것으로 인정되어 진보성이 부정되지 않았다.

### (2) 특허법원 2018허2502 판결

구성2(차이점2에 해당)와 관련하여 선행발명4의 탄동걸림핀과 작동원리가 동일하며, 선행발명3의 록킹장치를 선행발명4의 록킹장치로 대체하는 데 어려움이 없으므로, 선행발명3,4에 의해 진보성이 부정되는 것으로 판단하였다.

### (3) 대법원 2018후11681 판결

선행발명3과 4의 결합은 구성들의 배열 관계를 대폭 변경해야 하며, 선행

발명3과 4를 결합한다 하더라도 제1항 발명의 작용효과가 쉽게 예측된다고 볼 수 없다고 하여 진보성이 부정되지 않는 것으로 판결, 파기 환송하였다.

#### (4) 특허법원 2019허5065 파기 환송심 및 상고 기각

제1항 발명은 선행발명3과 선행발명4,8의 결합에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 하였으며, 대법원에서 상고 기각(대법원 2020후10018 판결)으로 확정되었다.

### III. 균등침해와 관련된 주요 대법원 판례

#### 1. 97후2200 판결 이전의 판례 및 학설

97후2200 판결 이전은 균등침해를 명시적으로 적용하여 침해를 인정한 사례는 거의 없었지만, 단순한 형상의 변경, 부품의 위치 변경, 공정의 순서 변경 등의 표현을 사용하여 특허발명과 실질적으로 동일한 작업을 수행하는 실시예 대하여 특허권 침해를 인정하였다.<sup>7)</sup> 이 시기의 균등침해이론은 미국의 판례이론을 수용한 학설로서 “실질적으로 동일한 기능(function)을 실질적으로 동일한 방식(way)으로 행하고 실질적으로 동일한 결과(result)를 얻는 경우에는 양자가 균등한 것이라는 이른바 3단계 테스트(FWR 테스트)를 균등침해이론의 기본 원칙으로 제시한다.<sup>8)</sup>

한편, 미국의 균등침해에 관한 판례이론은 균등침해의 적용 시 구성요소 대비 방식을 채택하고 있으나, 발명전체 대비를 완전히 배제하는 것은 아니므로, 우리나라에서 균등침해를 판단하게 되면, 구성요소 대비 방식을 기본으로 판단하되, 발명전체에 관한 판단도 함께 수행할 것을 제시하였다.<sup>9)</sup>

7) 오승중 “특허청구범위의 해석”, 『사법논집』, 제28집(1997), 303면.

8) 정용철·정진근, 앞의 글(주 6), 742-743면; 오승중, 앞의 글(주 7), 284면; 서태환, “특허소송에서의 균등론의 역할”, 『사법논집』, 제30집(1999), 390면.

## 2. 97후2200 판결

우리나라에서 본격적으로 균등침해를 인정한 관례로서, “① (가)호 발명(확인대상발명)이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, 양 발명의 기술적 사상 내지 과제에 해결원리가 공통하거나 동일하고, ② (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 또 그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라 한다)이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, ④ (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원 시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, ⑤ 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (가)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 할 것이다.”라고 판시하였으며, ①~③은 적극적 요건, ④,⑤는 소극적 요건(항변 사항)이다. 이후 대법원 판결에서 적극적 요건에 일부 변화가 있으나, 그 맥락을 유지하고 있다.

적극적 요건의 각 요건을 구체적으로 살펴보면, ① 요건은 “기술적 사상 내지 과제에 해결원리가 공통하거나 동일”로 판시하였다. 이에 대하여, 종전 관례가 취해 오던 입장을 정리한 것으로 중심한정주의적 요소가 있으며, 균등관계의 판단은 구성요소 대비 방식을 취하나, 발명 기술사상 또는 과제해결원리는 발명전체 대비 방식을 취하고 있어 어느 한쪽을 취했다고 볼 수 없다는 주장,<sup>10)</sup> 구체적인 판단기준을 제시하지 않았다는 주장,<sup>11)</sup> 중심한정주의적 요소라는 주장<sup>12)</sup> 또는 발명전체의 해결원리가 같아야 한다는 주장,<sup>13)</sup>

9) 오승중, 앞의 글(주 7), 295면; 서태환, 앞의 글(주 8), 416면.

10) 유영일, “특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향—대법원 2000.7.28. 선고 97후 2200 판결을 중심으로”, 『특허소송연구』, 제2집(2001), 296면; 성기문, “특허발명의 보호범위와 제 침해에 관한 실무적 고찰”, 『사법논집』, 제41집(2005), 491면.

11) 장유미, 앞의 글(주 4), 35면.

다항제와 구성요소 대비 방식을 기준으로 하나, 중심한정주의 방식으로 기재된 발명에서 발명전체 대비 방식을 고려하여 나타낸 것이라는 주장<sup>14)</sup> 등이 존재한다.

이후 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결(이하 “98후836 판결”이라 함)에서는 기술적 사상이 삭제되었으며, 이는 중심한정주의로 보일 여지가 있으므로 삭제하였다는 의견이 주를 이룬다.<sup>15)</sup> 그럼에도 불구하고, 이후의 판결들은 과제해결원리를 판단함에 있어서, 구성요소 대비 방식을 취해야 할지 아니면 발명전체 대비 방식을 취해야 할지에 관한 대립은 계속되고 있다.

② 요건은 이른바 치환가능성으로서, 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내므로, 이는 구성요소 간의 비교라는 견해<sup>16)</sup> 또는 요소적 개념이 중시되었다는 견해,<sup>17)</sup> 이와는 달리 구성대 구성도 있지만, 발명전체로 판단하므로 어느 쪽인지 명확하지 않다는 견해<sup>18)</sup>가 있다. 이후 98후836 판결에서 “같은 목적이 달성”이라는 표현이 추가되었으며, 이는 일본의 기준과 동일하게 일치한 것으로 목적을 구현하는 것이 효과이므로 기준과 차이가 없다는 견해가 있으며,<sup>19)</sup> 이와는 달리 발명전체로 판단한다는 것이라는 견해가 있다.<sup>20)</sup>

또한, 균등침해의 제1 요건을 제2 요건에 포섭하여 판단할 수 있다고 하

12) 최성준, “한국 법원에서의 균등론”, 『LAW & TECHNOLOGY』, 제2권 제5호(2006), 121면.

13) 구민승, “특허 균등침해의 제1, 2 요건”, 『사법』, 제48호(2019), 41면.

14) 정진옥, “특허청구범위와 균등성”, 『재산법연구』, 제22권 제2호(2005), 15면.

15) 최성준, “균등론의 적용요건”, 한국정보법학회 편, 정보법 판례백선(I), 박영사, 2006, 7면; 한동수, “균등침해에 해당하기 위한 요건—대법원 2000.7.28. 선고 97후2200 판결”, 『지적재산권』, 제32호(2009), 53면.

16) 김병필, “균등침해 요건 중 ‘제1요건(과제해결원리의 동일성)’ 및 ‘제2요건(치환가능성)’의 판단방법에 관하여”, 2013 산업재산권 판례평석 공모전 우수논문집, 특허심판원, 2013, 20면.

17) 정진옥, “균등론의 요건”, 『상사판례연구』, 제12권(2001), 313면.

18) 구민승, 앞의 글(주 13).

19) 한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결 원리가 동일한 것’의 의미와 판단 방법”, 『대법원 판례해설』, 제80호(2009), 644-645면.

20) 구민승, 앞의 글(주 13), 42면.

며,<sup>21)</sup> 이와는 달리 제1 요건은 해결 수단과 관련되고 제2 요건은 목적 및 작용효과와 관련되며 판례 또한 구분하므로 이를 통합해서 운영할 필요가 없으며, 또한 판단 순서를 제한하지 않는다고 한다.<sup>22)</sup>

③ 요건은 이른바 치환용이성으로서, 진보성의 용이성 판단과의 비교가 주로 논의가 된다.<sup>23)</sup> 이후 98후836 판결에서 “당연히”라는 표현이 삭제되었으며, 이는 자명성 요건을 강화, 모호한 문구의 삭제 및 동어 반복이라 삭제되었다는 해설<sup>24)</sup>과 특별한 의미가 있는지 불분명하다는 견해도 있다.<sup>25)</sup> 그 외 치환용이성 판단이 쉬우므로 치환가능성을 대체할 수 있다고 한다.<sup>26)</sup> 한편, 공지기술은 치환용이성 검토의 유력한 자료로서 활용될 수 있다.<sup>27)</sup>

그 외 균등침해의 제4와 제5 요건과 관련하여, 이는 단순한 항변 사항을 요건으로 한 것에 불과하다는 견해가 있다.<sup>28)29)</sup>

### 3. 2007후3806 판결

대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결(이하 “2007후3806 판결”이라 함)은 97후2200 판결의 법리를 계승하면서, 추가적으로 “여기서 말하는 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는

---

21) 최성준, 앞의 글(주 12), 121-122면.

22) 한동수, 앞의 글(주 15), 54면; 박태일, “균등론에서의 과제의 해결원리 동일 여부”, 한국 특허법학회 편, 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012, 562면.

23) 박성수, “진보성과 균등론에 관한 소고”, 특허소송연구 제3집, 특허법원(2005), 16-24면.

24) 한동수, 앞의 글(주 15).

25) 박태일, 앞의 글(주 22), 560면; 최성준, 앞의 글(주 12).

26) 정진옥, 앞의 글(주 17), 324면.

27) 유영일, 앞의 글(주 10), 304면.

28) 임호, “동등론을 적용함에 있어서 청구항의 권리범위를 제한할 필요성에 관하여”, 『외법논집』, 제26집(2007), 262면.

29) 제4 요건에 관해서는 뒤에서 서술하며, 제5 요건은 이 글에서 주요 논점이 아니므로 자세한 논의는 생략하겠다.

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 하여, 과제해결원리와 공지기술참작이 쟁점이 되었으며, 이 중 과제해결원리에 관한 논쟁이 주를 이룬다.

과제해결원리와 관련하여, 의미와 판단 방법을 최초로 제시한 판례라는 해설이 있으며,<sup>30)</sup> 이를 일본 판례의 본질적·비본질적 부분에 관한 판단으로 보는 견해도 있다.<sup>31)</sup> 또한 과제해결원리를 기술적 사상이 아닌 청구범위에서 추출한 물리적 구성으로 이해한 것이라는 평가도 있으며,<sup>32)</sup> 위와 같은 관시에도 제1 요건의 판단은 발명전체의 관점에서 이루어진 것이라고도 한다.<sup>33)</sup> 그 외 치환되는 부분이 물리적인 특정 부분인지 발명의 핵심적인 기술적 사상인지 확실하지 않으며, 이를 특징적 구성요소로 파악 시 균등침해를 적용할 여지가 현저히 축소된다는 반대 주장도 있다.<sup>34)</sup>

한편, 치환가능성과 관련하여, 97후2200 판결과는 다르게 특허발명과 학인대상발명의 목적 및 작용효과의 대비를 하고 있다고 하나, 이후 판례는 구성요소 간 작용효과도 대비한 것이 많아 대법원의 입장을 정확히 알 수 없다고 하며,<sup>35)</sup> 발명전체의 효과인지 구성요소의 효과인지 명시되지 않았으나, 적어도 발명 전체의 효과를 염두에 두고 비교해야 한다는 입장으로 설명한다.<sup>36)</sup>

30) 한동수, 앞의 글(주 19), 659면.

31) 김병필, “균등침해 요건 중 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건에 대한 고찰”, 『지식재산연구』, 제8권 제1호(2013), 30-31면.

32) 김동규, “균등침해에서 과제해결원리의 동일성”, 『특별법연구』, 제15권(2018), 424-426면.

33) 구민승, 앞의 글(주 13), 43면.

34) 구대환, “과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점”, 『동아법학』, 제60호(2013), 388-389면.

35) 김병필, 앞의 글(주 16), 20면.

36) 구민승, 앞의 글(주 13), 46-47면 및 72면.

#### 4. 2012후1132 판결

2007후3806 판결의 법리를 계승하면서, “확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일’한지 여부를 가릴 때에는 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 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”라고 판시하여 특징적 구성에 관한 파악 없이 과제 해결원리를 판단하였으며, 공지기술 참작을 다시 한번 강조하였다.

이 판결에서 “구성의 치환 또는 변경”에서 “변경”으로 되었으며, 과제해결원리를 본질적 부분 또는 특징적 구성으로 환원하여 설명하는 과정이 없기 때문에 청구범위에 기재된 구성을 지나치게 포착함에 따라 일어나는 오류가 사라진다는 해설이 있다.<sup>37)</sup> 이는 또한 기술사상의 핵심으로 특징적 구성이라는 기준보다 균등침해의 적용 요건이 완화되었다는 설명이 있으며,<sup>38)</sup> 특허발명의 특유한 해결 수단으로부터 발명전체의 관점을 염두에 둔 것이라는 평가<sup>39)</sup>와 이 판결은 친특허 정책(pro-patent policy)의 일환으로 특허의 기술

37) 정택수, “균등침해의 적극요건”, 『사법』, 제30호(2014), 367-368면 및 378면.

38) 신동환, “균등관계 판단에 관한 특허법원 판결의 경향”, 『문화·미디어·엔터테인먼트법』, 제10권 제2호(2016), 78면.

39) 구민승, 앞의 글(주 13), 44면.

사상을 폭넓게 파악하도록 요구하였고, 균등침해의 영역을 넓힌 것이라고 주장한다.<sup>40)</sup> 그 외 기술사상의 핵심은 어디까지나 특허발명에 특유한 해결수단에 기초하는 것이어야 하기 때문에 특허발명의 핵심구성이 배제되어서는 안 되며, 오히려 기술사상의 핵심은 특허발명의 주된 과제해결에 관련이 없는 부수적인 구성을 고려대상에서 제외한다는 의미로 보아야 하므로, 결국 기술사상의 핵심은 특징적 구성을 완전히 초월하지 못한다는 해석도 있다.<sup>41)</sup>

## 5. 2017후424 판결

2012후1132 판결을 인용하며, “특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다. 다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악

40) 정기봉, “특허소송의 최근 쟁점—진보성과 균등침해 판단의 객관적 기준을 향하여”, 『연세법학연구』, 제8권 제2호(2016), 37면.

41) 한동오, “대법원 2012후1132 판결 이후 나타난 균등론 적용 완화 경향의 한계”, 『판례연구』, 제29집 1권(2015), 182면.

되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.”라고 과제해결원리에 관하여 추가 판시를 하였다.

이에 대하여, “확인대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때”라고 하여 균등 판단의 대상은 구성요소임을 분명히 하였으나, 제1 요건의 판단 방법은 발명 전체의 관점에서 한 것으로 이해했다. 한편, 제1 요건과는 달리 제2, 제3 요건은 구성요소별 판단 방법을 적용하므로, 균등침해의 성립 요건에 따라 판단 방법이 다르다는 비판이 있다.<sup>42)</sup> 또한 명세서 외 공지기술과의 관계에서 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제해결원리를 넓게 또는 좁게 파악한다고 한다.<sup>43)</sup>

## 6. 2018다267252 판결

과제해결원리와 관련하여 2012후1132 판결을 인용하였으며, 작용효과와 관련하여 “작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 닮은 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고

42) 김동준, “균등침해요건: 과제해결원리의 동일성 및 작용효과의 동일성”, 『과학기술법』, 제11권 제1호(2020), 71면.

43) 한규현, “과제해결원리의 동일 여부의 판단 방법”, 『사법』, 제54호(2020), 748면.

말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제 되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.”라고 판시하였다.

이에 관하여, 기술사상(핵심)의 공지 여부에 따라 작용 효과가 달리 판단되며, 기술사상이 비공지인 경우 제1, 제2 요건이 동시에 만족되므로, 제2 요건의 의미가 퇴색된다는 비판<sup>44)</sup>과 특허의 기술사상이 특허출원당시 공지인 경우 특허발명은 특유하지 않은 것으로 본 다음, 과제해결원리의 동일성 여부를 명시적으로 판단하지 않고 작용효과를 대비하여 판단한다는 비판이 있다.<sup>45)</sup> 한편, 균등침해의 제1 요건을 발명전체로 판단하여 넓어진 균등침해의 대상을, 균등침해의 제2 요건이 구성요소별로 판단함으로써 균등의 대상을 조절할 수 있다는 학설도 있다.<sup>46)</sup>

## IV. 균등침해 요건의 검토 및 대상판결의 재검토

### 1. 과제해결원리의 동일성

적극적 요건 중 제1 요건인 과제해결원리의 동일성과 관련하여, 97후2200 판결 이후, 구성요소 대비 판단과 발명전체 대비 판단에 관한 논의가 계속 이어지고 있다. 앞에서 살펴본 바와 같이, 2007후3806 판결에서 “과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미”로부터 구성요소 대비 판단이 중요시되었다가, 2012후1132 판결에서 “과제의 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재

44) 김동준, 앞의 글(주 42), 75면.

45) 한규현, 앞의 글(주 43), 770면.

46) 구민승, 앞의 글(주 13), 88면.

된 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 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”로부터 발명전체의 판단이 중요시되었다. 한편, 2017후424 판결에서는 “확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.”라고 판시하여, 구성요소 대비 판단과 발명전체 대비 판단을 같이 하는 것처럼도 보인다.

과제해결원리를 발명의 구성요소로 판단하는지 아니면 발명전체로 판단하는지에 관한 논의는 우리나라보다 앞서 균등침해를 수용한 미국 및 일본의 균등침해 법리를 수용하는 과정에서 비롯된 것으로도 볼 수 있다.<sup>47)</sup> 위에서 살펴본 바와 같이 미국의 균등침해 판단은 FWR 테스트를 근간으로 하며, 그 외 비실질적 차이 테스트 등으로 보완하는 형식으로 운영되고 있다.<sup>48)</sup> 미국의 FWR 테스트를 다시 소환하면, “실질적으로 동일한 방식에 의하여 실질적으로 동일한 기능을 수행하며, 그로 인하여 실질적으로 동일한 결과를 발생”으로 치환가능성이 중심인 듯한 인상을 주나,<sup>49)</sup> 그 해석상 미국의 치환가능성은 치환용이성을 포함하는 개념으로 해석된다.<sup>50)</sup> 또한 미국의 균등침해 판단은 구성요소마다 행하면서도 발명전체의 실질적 내용을 고려하는 것으로 알려져 있다.<sup>51)</sup> 그러므로 이를 종합적으로 고려하면, 우리나라의 균등침해 요건 중 적극적 요건과 동일하게 된다. 그 결과 위에서 소개한 바와 같이 97후2200 판결 이전의 균등침해의 학설로서 구성요소 대비 후 발명전체 대비로 파악할 것을 요구한 것으로 이해된다.<sup>52)53)</sup>

47) 이에 관하여 청구범위 기재방식이 주변한정주의라고는 하나, 아직 과도기이므로 중심 한정주의에 대한 고려가 필요하다는 입장도 있다. 자세한 내용은 다음의 논문 참고. 송영식, “균등이론과 대법원판례”, 『특별법연구』, 제6권(2001), 434-435면.

48) 김동준, 『특허균등침해이론』, 법문사, 2012, 90-101면; 주기동, “균등침해에 대한 비교법적 고찰”, 『특허법원 10주년 기념논문』, 특허소송연구특별호(2008), 360-380면.

49) 오승중, 앞의 글(주 7), 283면.

50) 이창협, “균등론의 적용기준 및 제한”, 『법학연구』, 제9집 제1호(2006), 241면.

51) 정진옥, 앞의 글(주 17), 309면; 구민승, 앞의 글(주 13), 56-57면.

모든 구성요소를 개별적으로 동일하게 취급하는 미국의 FWR 테스트와는 다르게 우리나라의 균등침해에 관한 적극적 요건의 경우, 제1 요건은 구성요소별로 개별적인 대비를 하고, 제2 요건은 발명전체로써 대비하며, 제3 요건은 치환된 구성요소만 개별적으로 대비하는 점에 차이가 있다고 한다.<sup>54)</sup> 또한 우리나라의 치환가능성을 미국의 FWR 테스트로 가정하여 판단할 경우, 치환가능성의 판단 이전에 기술적 내용의 판단을 선행할 것을 주문한다.<sup>55)</sup> 또한 치환가능성의 요건을 FWR 테스트로 고려 시 기술적 내용(과제해결원리의 동일성 요건)을 고려함에도 제1 요건을 별도로 부가한 이유는 중심한정주의적 청구범위 기재와 그 해석을 염두에 둔 것으로 구성요소 대비 방식으로 균등침해를 엄격하게 판단할 경우 균등침해의 대상에서 제외되는 것을 막기 위함으로 본다.<sup>56)</sup> 그럼에도 구성요소 대비 방식이 주장되는 이유로서 청구항이 갖는 공시 기능과의 조화를 거론한다.<sup>57)</sup>

한편, 일본의 균등침해 요건은 우리나라의 균등침해 요건과 매우 유사하며 다음과 같다. “특허청구범위에 기재된 구성 중 침해제품과 다른 부분이 있더라도 ① 그 다른 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니고, ② 그 부분을 침해제품의 것으로 치환하더라도 특허발명의 목적을 달성할 수 있고 동일한 작용 효과를 가지며, ③ 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 침해제품의 제조시점에서 그와 같은 치환을 용이하게 생각할 수 있고, ④ 침해제품이 특허발명의 출원 시에 있어서 공지기술과 동일하거나, 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그로부터 출원 시에 용이하

52) 오승중, 앞의 글(주 7), 295면; 서태환, 앞의 글(주 8), 416면.

53) 한편, 구성요소 대비 방식과 전체 대비 방식은 치환가능성에서 논의되기도 한다. 자세한 사항은 다음의 논문 참고. 김재국, 김장생, “특허권침해의 판단기준으로서의 균등의 원리”, 『민사법연구』, 제12집 제2호(2004), 242면; 유영일, 앞의 글(주 10), 313면.

54) 한동수, “균등침해에서 과제해결원리의 동일성 요건”, 『특별법연구』, 제11권(2014), 492면.

55) 정진옥, 앞의 글(주 14), 18면.

56) 구대환, “대법원이 제시한 균등요건에서 과제해결원리의 동일 요건의 의미”, 『법학연구』, 제16권 제2호(2013), 230면.

57) 임호, 앞의 글(주 5), 155면.

게 발명할 수 있는 것이 아니며, ⑤ 침해제품이 특허발명의 출원절차에서 특허청구범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없을 때에는 균등침해가 성립한다.”라고 판시하였다.<sup>58)</sup>

위의 제1 요건 중 본질적 부분이 아닐 것이라는 요건은 우리나라의 과제 해결원리의 동일성 요건 판단과 실질적으로 동일하므로, 일본의 균등침해 요건과 우리나라의 균등침해 요건이 같다는 주장이 있다.<sup>59)</sup> 한편, 미국의 경우에도 균등침해 주장 시 공지기술제외와 출원경과참작은 인정되므로, 결과적으로 우리나라, 미국 및 일본의 균등침해는 동일하다고 주장하기도 한다.<sup>60)</sup>

위에서 살펴본 바와 같이, 일본의 균등침해 요건은 제1 요건이 본질적 부분에 대한 판단을 제외하고는 우리나라의 균등침해 요건과 실질적으로 동일하다. 본질적 부분은 치환되면 기술 사상이 별개로 평가되는 청구범위 중 기술사상의 핵심을 이루는 부분이다. 그 결과 본질적 부분이 치환되면 균등관계가 부정되는 단점과 균등 관계를 신속하게 판단할 수 있는 장점을 갖고 있다.<sup>61)</sup> 이러한 본질적 부분과 관련하여 본질적 부분을 기술적 사상(발명전체 대비 방식)으로 판단할지 아니면 특징적 부분(구성요소 대비 방식)으로 판단할지 나뉘게 된다. 본질적 부분을 기술적 사상으로 볼 경우, 작용효과가 다르

58) 김병필, 앞의 글(주 16), 10면. 원문 平成6年(オ)第1083号 平成10年2月24日判決: 特許請求の範囲に記載された構成中に対象製品等と異なる部分が存する場合であっても, ① 右部分が特許発明の本質的部分ではなく, ② 右部分を対象製品等におけるものと置き換えても, 特許発明の目的を達することができ, 同一の作用効果を奏するものであって, ③ 右のように置き換えることに, 当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という.)が, 対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであり, ④ 対象製品等が, 特許発明の特許出願時における公知技術と同一又は当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものではなく, かつ, ⑤ 対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情もないときは, 右対象製品等は, 特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして, 特許発明の技術的範囲に属するものと解するのが相当である.

59) 한동수, 앞의 글(주 15), 54면.

60) 이창협, 앞의 글(주 50), 247면.

61) 강홍정, “균등관계 판단의 기준”, 『지식재산21』, 제106호(2009), 119면.

면 균등 여부를 판단할 필요가 없게 되므로 치환가능성을 먼저 판단할 것을 제안한다. 한편, 특징적 부분으로 판단 시 특허발명 특유의 작용효과를 갖는 것인지를 판단하게 되나, 최근 일본 판례의 경향은 기술적 사상으로 관시하는 경향을 나타내는 것으로 보고하고 있다.<sup>62)</sup>

한편, 치환가능성 및 치환용이성만으로는 균등의 범위가 넓으므로 작용효과에 관한 요건과는 별도로 제1 요건을 구비한 것을 설명하고 있으나, 위에서 설명한 바와 같이, 본질적인 부분의 치환은 오히려 하급심에서는 균등을 제한하는 요인으로 작용한다.<sup>63)</sup>

그렇다면 과제해결원리의 동일성을 판단하기 위한 방법으로 어떠한 접근법을 취해야 할지에 대하여 논의하고자 한다. 최근에 제시된 학설로는, 핵심적 구성요소를 추출하여 핵심적인 해결 원리로부터 특징적인 구성요소를 선별하고 제1 요건을 판단하자는 견해가 있으나,<sup>64)</sup> 발명의 핵심을 파악하는 것 자체는 쉽지 않은 것으로 알려져 있다.<sup>65)</sup>

한편, 특허청구범위에 기재된 구성 모두가 필수 구성이기는 하나, 그 중요성에는 차이가 있으므로 그에 따라 발명의 구성을 특징적인 구성과 그렇지 않은 구성으로 구분할 수 있으며, 이러한 구분이 구성요소별 대비 원칙에 반한다고 볼 수 없다고 한다.<sup>66)</sup> 이를 바탕으로, 그중에서 과제를 해결하는 핵심적인 구성(메이저 구성)과 그렇지 않은 구성(마이너 구성)으로 나누어 판단한다. 즉, 과제의 해결원리를 발명전체로서 파악하는 제1설과 구성요소에서 파악하는 제2설에서, 메이저 구성의 차이가 있는 경우, 과제의 해결원리는 동일한 결론에 이르게 되어 제1설과 제2설에 의한 차이가 없지만, 마이너 구성의 차이가 발생하는 경우에는 제1설과 제2설에 의해 파악되는 과제의 해결원리에 차이가 발생할 수 있다.<sup>67)</sup>

62) 구대환, “일본 최고재판소의 균등침해요건 중 “비본질적 부분 요건”의 의미”, 『지식재산연구』, 제11권 제4호(2016), 7-8면.

63) 김병필, 앞의 글(주 31), 5-6면.

64) 김병필, 앞의 글(주 16), 19면.

65) 서태환, 앞의 글(주 8), 408면.

66) 한동수, 앞의 글(주 54), 506면.

그러나 사건으로 메이저 구성과 마이너 구성을 나누어서 판단하는 것에 의문이 있다. 일본의 본질적 부분설과 비교하여, 메이저 구성도 치환이 될 수 있다는 점은 본질적 부분설과 차이가 있으나, 결국 본질적인 부분을 메이저 구성으로 본 것은 아닌지 의문이다. 균등침해의 판단은 구성전체로 판단하든지 구성요소별로 판단하든지, 특허발명과 확인대상발명의 비교(또는 대비)를 전제로 한다. 그러나 메이저 구성과 마이너 구성(혹은 본질적 부분과 비본질적 부분)은 특허발명과 확인대상발명과의 비교 과정이 생략된 채, 특허발명의 구성에 관한 경증을 판단하게 되므로, 이는 단점으로 지적될 수 있다.

자동차(X)는 차체(A)+엔진(B)+사소한 구성(예로서, 사이드 미러(C))로 구성된다고 가정할 경우, 갑이라는 실시자가  $X' = A+B'+C$ 로 실시할 경우와 을이라는 실시자가  $X'' = A+B+C''$ 로 실시하는 경우를 가정한다. 이때 엔진의 균등물을 실시한 갑은 메이저 구성을 변경하였으므로, 발명전체 대비로 판단하든 구성요소 대비로 판단하든 과제해결원리가 동일하게 된다. 그러나 사소한 구성의 균등물을 실시한 을의 실시는 발명전체 대비로 판단하면 침해를 이루게 되나, 구성요소 대비로부터 판단하게 되면 균등침해의 제2, 제3 요건을 판단한 후이나 침해 여부가 결정된다.

논의를 원점으로 되돌려 발명에서부터 다시 고려하고자 한다. “발명이란 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 말한다.”라는 특허법상 발명의 정의 규정으로부터 볼 때, 기술적 사상은 청구범위를 중심으로 명세서 전체로부터 파악되는 것으로, 발명에 담긴 기술적 사상은 각 구성요소의 유기적 결합에 의해 구현되는 발명의 최종 목적과 그로부터 얻어진 추상적인 효과라고 볼 수 있다. 또한 이러한 기술적 사상을 구현하기 위해 필요로 하는 구성 및 구성 간의 구체적인 유기적 결합이 해결 방안으로서의 과제해결원리인 것이다. 그러므로 97후2200 판례에서는 “양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일”로 양자를 동일하게 판시한 것으로 사료되며, 그 결과 기술적 사상(발명전체)으로 판단하든지 구성요소

---

67) 구민승, 앞의 글(주 13), 79면.

별로 판단하든지 그 발명이 갖는 과제해결원리는 결과적으로 기술적 사상과 동일해야 한다.

이를 위해 하위 개념으로 유기적 결합 관계에 있는 발명 내 구성 또는 구성 간의 결합은 상위 개념화 또는 추상화 과정을 거치게 된다. 발명 내 각 구성요소로부터의 기여분의 총합으로 발명의 최종 목적과 그로부터 추상적인 효과가 달성되는 것으로 본다면, 기술적 사상으로의 판단과 구성요소별 판단의 결과는 동일하게 된다. 다시 말해 각 구성요소의 상위 개념화(또는 추상화)를 통한 판단을 거쳐 과제해결원리를 탐구하게 된다.<sup>68)</sup>

이를 앞에서 논의한 대법원 판례에 적용하여 설명하고자 한다. 우선 “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미한다.”라고 판시한 2007후3806 판결에서, 과제 해결원리는 특징적 구성 그 자체에 중점을 두게 되므로 해당 구성으로부터의 직접적인 작용 효과를 나타내게 된다. 그 결과 이에 관한 상위 개념화 또는 추상화 과정은 일어나지 않거나 축소된다. 한편, “양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 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 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.”라는 2012후1132 판결에서의 과제해결원리는 기술사상이 강조되고 있고, 이는 발명의 최종 목적과 추상적인 효과를 위해 구성이 채택된 것으로 이해할 수 있다. 그 결과 채택된 구성의 상위 개념화 또는 추상화 과정이 수반된다. 결국 과제해결수단의 구성 및 구성 간의 결합 관계에 관한 상위 개념화 또는 추상화 과정으로 본다면, 어느 정도 추상화를 해야 하는지에 관한 논의가 필요하다.<sup>69)</sup>

68) 김동준, “균등론상 과제해결원리동일성 판단 시 공지기술의 참작”, 『과학기술법연구』, 제23집 제1호(2017), 74면.

69) 김동규, 앞의 글(주 32), 443면.

그렇다면 구성요소별 판단보다 기술적 사상(발명전체)의 판단이 선호되는 이유를 추론해 보고자 한다. 구성요소가 1개 차이가 있는 경우, 발명 대 발명으로 판단하든지 아니면 구성요소 대 구성요소로 판단하든지 그 결과에 차이가 없을 것으로 예상된다. 그러나 변경이 있는 구성요소가 많아질 경우, 균등 판단의 결론이 달라질 수 있으므로 구성요소 대 구성요소의 판단을 해야 한다는 주장이 있다.<sup>70)</sup> 그러나 아이러니하게도 구성 요소의 변경이 많을 경우, 이들 구성요소의 총합으로 발명의 최종 목적과 그로부터 추상적인 효과의 차이를 판단하기에 실질적 어려움이 있게 된다. 그러므로 기술적 사상으로의 판단과 구성요소별 판단의 결과는 동일하다는 전제하에 보다 간편한 기술적 사상이 선호되는 것으로 추측된다.<sup>71)</sup> 한편, 개척발명과 같이 공헌도가 높은 발명의 균등범위를 축소시키지 않기 위해서 구성요소마다 구성원리를 파악할 수도 없고 또한 그렇게 할 수도 없다고 하며,<sup>72)</sup> 구성요소 대비 또한 전체로서 발명의 실질적 동일성을 이끌어내기 위한 해석론에 불과하다는 주장은 위의 추측을 뒷받침하게 된다.<sup>73)</sup>

## 2. 균등침해의 제1,2 요건과 제4 요건의 연계에 관한 고찰

2012후1132 판결 이후 기술사상의 핵심, 즉 발명전체로부터 과제해결원리의 동일성이 판단되는 것을 살펴보았다. 이후 2017후424 판결을 비롯하여 이 글의 대상이 되는 대상판결에서 발명전체를 고려함에도 균등 판단의 대상이 구성요소임을 강조하고 있다. 이러한 판단을 하게 된 이유에 대하여 살펴보기에 앞서, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제인지 판단하며, 그 결과 기술사상의 핵심이 특허발명

70) 김동준, 앞의 글(주 42), 43면.

71) 발명전체로 판단 시 청구범위 공시 기능을 훼손할 우려도 있으나, 이는 치환가능성 요건에서 구성 요소별로 구별하는 점으로 커버할 수 있다고 한다. 자세한 내용은 다음 논문 참고. 김동규, 앞의 글(주 32), 440면.

72) 구민승, 앞의 글(주 13), 96면.

73) 김재국·김장생, 앞의 글(주 53), 242면.

의 출원 당시에 이미 공지된 것에 불과한 경우에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 할 것을 주문하므로, 이와 관련하여 공지기술이 균등침해 판단에 미치는 영향을 먼저 살펴보고자 한다.

### (1) 공지기술제외와 관련된 논의

2007후3806 판결 이후의 판결은 과제해결원리의 동일성을 판단함에 있어 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비할 것을 주문하고 있다. 특허권의 판단 시 공지기술을 제외하는 기본적인 사상은 공지기술까지 권리화를 금지하는 원칙이다.<sup>74)</sup> 이는 특허권자가 적법하게 부여받을 수 없는 범위에까지 특허권의 효력이 미치게 하지 않기 위함이다.<sup>75)</sup> 다시 말해 특허발명의 실질적 가치를 어디까지 인정할 것인지를 파악하는 것이다.<sup>76)</sup> 이렇듯이 공지기술을 고려한다는 것은 발명의 기여가 큰 개척발명에 대해서는 넓은 범위의 균등을 인정하고, 기여가 작은 개량발명의 경우에는 보다 좁은 범위의 균등을 인정하려는 형평의 관념이 자리하고 있다.<sup>77)</sup>

공지에는 전부공지, 일부공지, 요소공지가 있다. 전부공지는 특허발명의 구성(A+B)이 모두 공지(A+B)된 경우에 해당하고, 일부공지는 상위개념(A+B)에서  $A=a_1, a_2$ ,  $B=b_1, b_2$ 으로 기재된 청구범위에 포함되는 하위개념의 일부가 공지된 경우( $a_2+b_2$ )에 해당하며, 요소공지는 발명을 구성하는 구성요소(A+B)의 일부(A)가 공지된 선행기술(A)에 존재하는 경우를 말한다.<sup>78)</sup> 위에서 소개한 바와 같이 공지기술제외 주장은 균등침해 시 피고측의 항변사항

74) 이창협, 앞의 글(주 50), 250면.

75) 김재국·김장생, 앞의 글(주 53), 251면.

76) 정택수, 앞의 글(주 37), 378면.

77) 서태환, 앞의 글(주 8), 423면.

78) 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 『특허소송연구』, 제2집(2001), 207-208면.

으로 사용되고 있다.<sup>79)</sup> 일부공지와 관련된 판례에서 일부공지에 적용되는 공지사항제외의 논리를 구성요소가 공지된 경우에도 그대로 적용하여 공지된 구성요소가 다른 신규한 구성요소와 유기적으로 결합되었는지 여부에 따라 유기적으로 결합되지 않은 경우에는 이를 권리범위에서 제외하고 판단하기도 하였다.<sup>80)</sup> 그러나 이는 일부공지와 요소공지를 혼동한 것으로 이를 제외하고 판단해서는 안 된다.<sup>81)</sup>

한편, 특허발명의 일부에 공지기술이 포함된 경우에 그 공지부분을 제외하고 권리범위를 확정해야 한다는 공지기술제외설을 확장하여 전부공지인 경우에도 권리범위를 부정하는 이론을 취한다.<sup>82)</sup> 그 결과 이른바 신규성이 부정되는 경우에 공지기술제외 항변의 법리가 적용되며, 나아가 진보성이 부정되는 경우 자유실시기술 항변으로 균등침해를 비롯한 문언침해에도 이를 인정하였다.<sup>83)</sup> 균등침해 시 피고인의 항변으로서의 자유실시기술 항변은 자신이 실시하는 확인대상발명이 공지기술과 동일하거나 이로부터 용이하게 생각해 낼 수 있는 것을 입증함으로써, 특허발명과 대비 없이 균등침해를 피할 수 있다. 그러나 이는 확인대상발명이 진보성이 없으면 특허발명과 대비도 하지 않게 되며, 또한 우회적으로 특허발명에 대한 진보성을 판단한다는 비판이 있다.<sup>84)85)</sup>

이 중에서 2007후3806 판결 등의 균등침해 시 문제가 되는 경우는 구성요

79) 임호, 앞의 글(주 28), 262면.

80) 성기문, 앞의 글(주 10), 447면.

81) 구대환, “공지기술이 포함된 특허발명에 대한 권리범위의 확정”, 『성균관법학』, 제23권 제3호(2011), 911면.

82) 성기문, 앞의 글(주 10), 455면.

83) 김원준, “자유실시기술의 법리와 판결의 문제점”, 『법학연구』, 제57권 제2호(2016), 349면.

84) 김원준, 앞의 글(주 83), 348면.

85) 이곳에서는 문언침해 및 권리범위확인심판에서의 자유기술항변에 관한 논의는 생략한다. 자세한 사항은 다음의 논문 참고. 정차호, “권리범위확인심판 및 침해소송에서의 공지기술의 항변 및 자유실시기술의 항변”, 『성균관법학』, 제27권 제3호(2015), 271-303면; 김관식, “특허권의 문언침해와 자유실시기술 항변의 여부”, 『사법』, 제41호(2017), 333-365면.

소 중 일부가 공지된 경우에 해당하므로 이를 중심으로 살펴본다. 특허발명(A+B)에서 구성A가 공지된 경우, 그 공지부분을 권리범위에서 제외하고 판단할 수 없으나, 균등침해의 적용에서 그 가치는 고려할 수 있다. 그렇다고 하여도 구성A와 구성B는 유기적 결합을 하고 있으므로, 구성A를 제외하고 구성B만을 확인대상발명과 비교해서는 안 된다.<sup>86)</sup> 그 이유로서 특허발명(X=A+B)와 확인대상발명(X'=A+B')을 비교할 경우, A가 공지되지 않았다면 B와 B'는 단순한 설계 변경으로 균등침해로 인정될 개연성이 크다. 그러나 A가 공지된 경우, B와 B'의 작은 차이도 설계 변경이 되지 않게 되므로,<sup>87)</sup> A가 공지기술이라 하더라도 B와 B'만 비교할 것이 아니라, A+B와 A+B' 전체로 비교되어야 한다.<sup>88)</sup>

이로부터 판단컨대, 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지된 경우, 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다는 대상판결의 논리는 재검토가 필요한 것으로 사료된다.

## (2) 제4 요건의 제1,2 요건화

위에서 살펴본 바와 같이, 과제해결원리의 동일성 여부 판단 시, 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출하지 않고, 명세서의 발명의 설명과 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단할 것을 요구한다. 이에 대하여 명세서 외 공지기술까지 균등침해의 제1 요건에서 참작을 인정하는 긍정설과 반대하는 부정설이

86) 이수완, “특허청구범위의 해석”, 『특허소송연구』, 제2집(2001), 164-165면.

87) 성기문, 앞의 글(주 78), 231면.

88) 2018다267252 판결에 대한 비판으로 기술사상이 비공지인 경우, 제1, 제2 요건이 동시에 만족되며, 기술사상이 공지일 경우, 작용효과 동일성 인정이 쉽지 않다는 비판이 있다. 또한, 동일한 대상에 대한 작용효과가 기술사상의 핵심의 공지 여부에 따라 달라지는 문제점을 거론한다. 자세한 사항은 다음의 논문 참고. 김동준, 앞의 글(주 42), 75면.

있다.<sup>89)</sup> 이를 긍정하는 측면에서는 예측가능성 문제는 제1 요건의 판단방법을 정립해서 해결할 수 있으며, 제4 요건으로 균등을 제한하는 것은 제1 요건 보다 상대적으로 곤란한 점 등을 거론한다.

특허발명으로  $X=a_1+B$ 인 발명을 고려할 때,  $a_1$ 의 상위 개념은 A이고,  $a_1$ 과의 균등물로서  $a_2, a_3$  등이 가능한 것으로 가정한다. 이 경우, 발명자가 추구하고자 하는 과제해결원리는 발명의 최종 목표 및 그로부터의 추상적 효과로서 각 구성요소의 추상화된 총합의 결과인  $X=A+B$ 일 것이다. 만일  $X_2=a_2+B$ 의 확인대상발명을 실시하는 자가,  $a_3$ 는 명세서 외 공지된 기술 사상을 이유로 자유기술실시의 항변을 주장할 경우, 실질적인  $X=A+B$ 의 범위는  $X_2$ 를 제외한 범위( $X-X_2$ )가 된다. 즉, 제4 요건에서 항변으로 주장할 경우, 특허발명의 과제해결원리의 폭이 줄어들게 되나,  $X=A+B$ 인 기술 사상은 변하지 않는다.<sup>90)</sup>

그러나 이를 제1 요건에서 판단할 경우,  $X=A+B$ 로 추상화가 가능할지 문제가 된다. 결국 명세서 외 공지 기술을 참작할 경우, 구성 $a_1$ 이 A로의 추상화가 불완전하게 되므로, 과제해결원리의 왜곡 또는 변경이 일어날 수 있다. 그러므로 항변사항으로 주장하는 공지기술제외(대인효)를 균등침해의 제1 요건인 적극적 요건(대세효)에서 판단할 경우, 구성요소 또는 구성요소 간의 결합 관계의 상위 개념화 또는 추상화에 의한 기여분의 총합이 발명의 최종 목적과 그로부터의 추상적인 효과로서 기술적 사상이 된다는 전제는 성립하지 않게 된다. 따라서 공지기술제외를 균등침해의 제1 요건에서 판단 시, 전체적인 기술적 사상과 함께 구성요소 대 구성요소에 의한 판단도 함께 고려해야 할 것이다. 대상판결은 이를 염두에 둔 것으로 보인다.<sup>91)</sup>

89) 김동준, 앞의 글(주 68), 61-65면.

90) 명세서 외 공지기술이 과제해결수단의 폭은 영향을 받을 수 있어도 과제해결 수단 자체가 변경되는 것은 아니라고 한다. 자세한 사항은 다음의 논문 참고. 김동준, 앞의 글(주 68), 71면.

91) 2007후3806 판결에서 수처리 장치 내의 자외선램프에서 생성되는 오존가스를 활용하는 점은 공지된 기술로 발명의 특유한 해결 수단으로 인정되지 않았으며, 과제의 해결 원리를 특허발명의 전체 구성 중 특유한 해결 수단의 기초가 되는 기술적 사상의 중핵을 이루는 특징적 부분으로 파악하여 특허발명의 디퓨저 방식과 확인대상발명의 벤투

### (3) 진보성 판단의 영향

별소로 제기된 무효심판 관련 소송은 별론으로 하더라도, 균등침해 제4 요건의 자유기술실시의 항변은 특허발명에 대한 우회적인 진보성 판단으로 작용한다고 설명하였다. 진보성 판단은 목적, 구성, 효과를 중심으로 판단하게 되며, 균등침해 또한 구성의 유기적 결합으로 제1 요건에서 목적을 판단하게 되고, 제2, 제3 요건에서 효과를 판단하게 되므로, 결국 진보성과 균등침해는 시기적인 판단과 용이성의 차이만 있을 뿐 실질적으로 동일한 판단을 하게 된다.<sup>92)</sup>

통상적인 진보성 판단은 특허발명과 인용발명의 구성의 차이점을 추출하는 점에서 동일하나, 구성 결합 간의 치환가능성과 치환용이성 판단이 중요하게 작용하므로,<sup>93)</sup> 구성요소 대 구성요소의 비교가 중요하게 작용한다. 그러므로 명세서 외 공지기술제외를 제1 요건에서 판단할 경우, 이는 결과적으로 특허발명의 우회적인 진보성 판단으로 작용할 개연성이 크며, 발명전체의 대비보다는 구성요소 대 구성요소의 대비로서 과제해결원리를 탐구하게 된다. 그 결과 명세서 외 공지기술의 참작은 과제해결원리를 진보성 판단과 같은 방식으로 판단하게 되므로, 구성요소 대 구성요소 대비의 경향이 커질 것으로 사료된다.

## 3. 대상판결의 재검토

지금까지의 논의를 바탕으로 대상판결에서 제시된 적극적 요건을 재검토하고자 한다. 대상판결은 과제해결원리의 동일성과 관련하여, 이 사건 특허발명의 명칭을 시작으로 발명전체의 개관을 살핀 후, 차이점 1,2를 비롯하여 이 사건 특허발명과 피고 실시제품을 비교하였다. 이는 과제해결원리의 동

---

리 인젝터 방식은 과제해결원리가 동일하다고 할 수 없다 하였다. 그러나 공지기술제외를 포함하는 과제해결원리의 판단 시, 특정 구성요소가 아닌 발명 전체로서 과제해결원리를 판단한 후 구성 요소를 고려해야 과제해결원리의 변형이 없을 것으로 사료된다.

92) 박성수, 앞의 글(주 23), 3면.

93) 특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020, 3303-3323면.

일성을 파악하기 위하여, 앞에서 논의한 바와 같이 발명전체와 구성요소별로 살펴본 것으로 보인다. 또한 과제해결원리의 동일성과 관련하여, “발명의 설명에서 파악되는 ‘로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전·후방으로 이동시키는 기술사상’과 ‘상면으로 형성된 버튼을 통해 누름부재 또는 핀 부재를 상·하 유동시켜 슬라이딩판의 전·후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상’은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시에 공지된 공개특허공보(생략) 등에 나타나 있다.”라고 하여 명세서 외 공지기술도 참작하였으나, 이를 포함한 과제해결원리의 동일성에 관한 구체적인 판단은 하지 않았다.

그 대신 치환가능성과 관련하여, “그렇다면 위와 같은 기술사상이 이 사건 제1항 발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 차이점 1, 2의 각 대응 구성요소들의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.”라고 하며, 특징적 구성의 작용효과만으로 제2요건을 판단의 기준으로 삼았다. 그 결과, “이러한 점에서 이 사건 제1항 발명의 ‘상·하부부재 및 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재와 제2 탄성 스프링’의 구성을 피고 실시제품의 ‘걸립핀’으로 쉽게 변경할 수 있다고 보기 어렵다. 따라서 피고 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘상·하부부재와 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재 및 제2 탄성 스프링’과 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다.”라고 하였으나, 이는 IV.2.(1)에서 논의한 바와 같이, 공지기술이 있는 경우, 이를 제외하고 판단할 경우, 구성의 사소한 변경도 균등물에서 제외될 수 있다. 그러므로 치환가능성 판단 시는 공지기술로 제외되는 구성요소 없이 전체로도 판단되어야 한다.

대상판결과는 달리 공지기술로 제외되는 구성요소 없이 전체로 치환가능성을 판단할 경우, 차이점1,2의 비중은 줄어들게 되어 치환가능성의 요건은 충족될 개연성이 커지게 되므로, 차이점1,2에 관한 치환용이성의 판단이 주

요해될 수 있다. 이러한 판단은 대상판결과 별소로 제기된 진보성에 관한 무효심판 관련 소송과의 관계에서도 논리적으로 일관될 것으로 사료된다.

다른 한편으로, 지금까지 제3 요건은 제1, 제2 요건과 그 추이를 함께하였다.<sup>94)</sup> IV.2.(1)에서 논의한 바와 같이, 공지기술로부터의 자유실시기술 주장은 유효한 항변수단으로 인정될 뿐만 아니라, 침해법원으로 하여금 자유실시기술에 대한 판단을 통하여 특허발명의 신규성과 진보성의 유무를 판단할 수 있는 것이나 다름없게 되므로,<sup>95)</sup> 대상판결과 같이 제4 요건에서 판단되던 공지기술제외의 법리를 제1 요건 및 제2 요건에서 판단하는 경우에도, 특허발명에 대한 우회적인 진보성 판단은 변함이 없을 것으로 예상된다. 그 결과 진보성과 관련된 제3 요건이 제1, 제2 요건과 그 추이를 함께하는 것은 변함없을 것이다.

## V. 결론

우리나라에서 균등침해를 본격적으로 인정한 97후2200 판결이 선고된 지도 어느덧 20여 년이 흘렀으며, 그동안 축적된 판례 및 이를 바탕으로 한 이론으로부터 우리나라의 균등침해이론이 형성되고 있다.

위에서 살핀 바와 같이, 균등침해와 관련된 5가지의 요건 중에서 발명의 과제해결원리를 발명전체로 대비하여 판단할 것인지, 아니면 구성요소별로 대비하여 판단해야 하는지에 관한 논의를 중심으로 균등침해이론이 전개되어 왔다. 최근 판례 추세는 발명전체로 대비하여 판단하는 것이 우세하였으나, 대상판결에서 구성요소별 대비 또한 고려하는 것으로도 보이는 판시가 있었다.

대상판결은 제4 요건에서 다루었던 공지기술제외의 법리를 적극적 요건에서 판단하였으며, 이는 발명의 과제해결원리에 논의의 중점을 두었던 기

94) 신동환, 앞의 글(주 38), 94면.

95) 김원준, 앞의 글(주 83), 348면.

존의 균등침해이론이 확장된 측면이 있다. 그 결과 발명의 과제해결원리와 작용효과의 판단에도 영향을 미치는 것으로 보이며, 이를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 항변사항으로 작용하는 공지기술제외(대인효)를 균등침해의 제1요건인 적극적 요건(대세효)에서 판단할 경우, 해당 공지된 구성으로부터의 상위 개념화 또는 추상화는 제한을 받게 된다. 그러므로 과제해결원리의 동일성 판단 시 구성요소에 의한 판단도 함께 고려해야 할 것이다. 둘째, 작용효과와 관련하여, 공지기술과 관련된 구성을 제외하고 작용효과에서 판단할 경우, 작은 차이도 설계 변경이 불가능하게 되므로, 공지기술이 포함된 구성을 제외하고 판단해서는 안 될 것이다. 셋째, 공지기술제외에 관한 제4 요건을 제1, 제2 요건에서 함께 판단할 경우, 우회적인 특허 발명의 진보성 평가로 될 수 있으므로, 구성요소별 판단의 중요성이 커지게 된다. 이와 더불어, 공지기술제외에 관한 제4 요건의 적극적 요건화는 특허발명의 우회적인 진보성 평가가 되므로, 치환용이성에 관한 제3 요건도 함께 고려되어야 한다.

〈참고자료〉

	특허발명(특허 제0716595호)	확인대상발명(특허 제1268172호)
대표도면		

특허발명 청구항1	<p>음식물을 조리하는 조리용기에 착탈가능한 조리용기용 착탈식 손잡이에 있어서, 상기 손잡이의 외형을 파지하기 위하여, 상부부재(11)와, 상부부재(11)에 조립되고 전단부에 상기 상부부재(11)의 전단부보다 돌출되는 단차면을 갖는 하부부재(12)로 이루어지는 몸체부;</p> <p>상기 몸체부의 하부부재(12)에 길이방향으로 슬라이딩 가능하게 설치되어 조리용기에 착탈가능하도록, 일정 길이를 갖는 슬라이딩판(21)과, 슬라이딩판(21) 전단부에 하방으로 절곡형성된 착탈편(22)과, 그 후단부에 돌출 형성되어 제1 탄성스프링 일단을 끼우기 위한 끼움부(23)와, 상기 슬라이딩판(21)의 전단부와 후단부 사이의 양측부가 외측으로 돌출됨으로써 형성된 단차부를 갖는 슬라이딩부(20);</p> <p>상기 몸체부의 상부부재(11)의 전측에 설치되고, 그 상부부재(11)에 형성된 원호형 홈(11a-1)을 통하여 상기 슬라이딩판(21)에 형성된 종방향 안내공(21b)에 삽입 지지되는 지지편(33)을 하부면에 구비하여 그 지지편(33)에 의해 상기 원호형 홈(11a-1)을 따라 시계방향 또는 반시계방향으로 회전되면서 상기 슬라이딩판(21)을 상기 제1 탄성스프링(24)의 복원과 압축에 따라 전후방 이동 가능하게 작동시키도록 하는 로터리식 작동부(30);</p> <p>상기 몸체부의 상·하부부재(11, 12)와 상기 슬라이딩부(20)의 슬라이딩판(21)을 수직으로 관통하여 서로 연결하도록 설치하되, 상기 상부부재(11)로부터 노출</p>
-----------	---

	<p>되는 상태로 설치하고, 후단부가 제2 탄성 스프링(41)에 의해 탄성적으로 지지되어 제2 탄성 스프링(41)의 복원과 압축에 의해 상하 유동되면서 상기 슬라이딩부(20)의 슬라이딩판(21)의 전후방 이동을 제어하는 핀 부재(40); 를 포함하는 것을 특징으로 하는 조리용기용 착탈식 손잡이</p>
<p>확인대상 발명 청구항1</p>	<p>손잡이 본체(1)와 상부 덮개(2) 사이에 파지구(11)가 구성된 슬라이드편(10)이 설치되어 레버(20)에 의해서 파지구(11)가 작동하도록 구성되며, 상기 레버(20)의 작동으로 파지구(11)와 슬라이드편(10)을 당길 수 있게 파지구(11)에 형성된 연결축(4)과 레버(20)에 구비된 레버축(21)이 호형 건인로드(3)로 연결되며, 상기 파지구(11) 및 슬라이드편(10)이 당겨진 후에 최초의 상태로 복귀될 수 있도록 슬라이드편(10)의 후미 양쪽과 손잡이 본체(1) 사이에 코일 스프링(30)이 설치되는 착탈식 조리용기 손잡이에 있어서, 상기 슬라이드편(10)의 중앙에는 파지구의 2단계 해제를 위한 걸림편(12)을 형성하되, 걸림편(12)은 슬라이드편(10)의 일부분을 상부로 경사지게 절곡시켜 걸림편(12)의 선단부가 상부 덮개(2) 내면의 스톱퍼(7)에 걸려지도록 구성하며, 레버(20) 중앙의 버튼(5)을 누르면 버튼(5)은 걸림편(12)을 직접 눌러 걸림편(12)이 아래로 젖혀지면서 걸림편(12)의 선단이 걸려 있던 스톱퍼(7)로부터 해제되도록 설치된 것을 특징으로 하는 착탈식 조리용기 손잡이</p>

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 김동준, 『특허균등침해이론』, 법문사, 2012.  
손경한 편, 『신티특허법론』, 법영사, 2005.  
조영선, 『특허법2.0』, 박영사, 2018.  
특허심판원, 『2013 산업재산권 판례평석 공모전 우수논문집』, 특허심판원, 2013.  
한국정보법학회 편, 『정보법 판례백선(I)』, 박영사, 2007.  
한국특허법학회 편, 『특허판례연구』, 개정판, 박영사, 2012.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 강헌, “특허침해판단기준으로서의 균등론”, 『안암법학』, 제15호(2002).  
강홍정, “균등관계 판단의 기준”, 『지식재산21』, 제106호(2009).  
구대환, “공지기술이 포함된 특허발명에 대한 권리범위의 확정”, 『성균관법학』, 제23권 제3호(2011).  
\_\_\_\_\_, “과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점”, 『동아법학』, 제60호(2013).  
\_\_\_\_\_, “대법원이 제시한 균등요건에서 과제해결원리의 동일 요건의 의미”, 『법학연구』, 제16권 제2호(2013).  
\_\_\_\_\_, “일본 최고재판소의 균등침해요건 중 “비본질적 부분 요건”의 의미”, 『지식재산연구』, 제11권 제4호(2016).  
구민승, “특허 균등침해의 제1, 2 요건”, 『사법』, 제48호(2019).  
김관식, “특허권의 문언침해와 자유실시기술 항변의 여부”, 『사법』, 제41호(2017).  
김동규, “균등침해에서 과제해결원리의 동일성”, 『특별법연구』, 제15권(2018).  
김동준, “균등침해요건: 과제해결원리의 동리성 및 작용효과의 동일성”, 『과학기술과 법』, 제11권 제1호(2020).  
\_\_\_\_\_, “균등론상 과제해결원리동일성 판단 시 공지기술의 참작”, 『과학기술법연구』, 제23집 제1호(2017).  
김병필, “균등침해 요건 중 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건에 대한 고찰”, 『지식재산연구』, 제8권 제1호(2013).  
김원준, “자유실시기술의 법리와 판결의 문제점”, 『법학연구』, 제57권 제2호(2016).  
\_\_\_\_\_, “청구범위의 해석과 그 관련문제”, 『법학논총』, 제36권 제4호(2016).  
김재국·김장생 “특허권침해의 판단기준으로서의 균등의 원칙”, 『민사법연구』, 제12

- 집 제2호(2004).
- 박성수, “진보성과 균등론에 관한 소고”, 『특허소송연구』, 제3집(2005).
- 서태환, “특허소송에서의 균등론의 역할”, 『사법논집』, 제30집(1999).
- 성기문, “공지부분이 포함된 특허 및 의장을 둘러싼 실무상의 제문제”, 『특허소송연구 제2집』(2001).
- \_\_\_\_\_, “특허발명의 보호범위와 제 침해에 관한 실무적 고찰”, 『사법논집』, 제41집(2005).
- 송영식, “균등이론과 대법원판례”, 『특별법연구』, 제6권(2001).
- 신동환, “균등관계 판단에 관한 특허법원 판결의 경향”, 『문화·미디어·엔터테인먼트법』, 제10권 제2호(2016).
- 오승중, “특허청구범위의 해석”, 『사법논집』, 제28집(1997).
- 유영일, “특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향—대법원 2000.7.28. 선고 97후 2200 판결을 중심으로”, 『특허소송연구』, 제2집(2001).
- 이수완, “특허청구범위의 해석”, 『특허소송연구』, 제2집(2001).
- 이수웅, “특허청구범위의 균등이론”, 『지식재산21』, 제108호(2009).
- 이창협, “균등론의 적용기준 및 제한”, 『법학연구』, 제9집 제1호(2006).
- 임호, “동등론을 적용함에 있어서 청구항의 권리범위를 제한할 필요성에 관하여”, 『외법논집』, 제26집(2007).
- \_\_\_\_\_, “청구항 해석과 동등론”, 『저스티스』, 통권 제95호(2006).
- 장유미, “균등론 적용요건의 판단 기준에 관한 연구—한국, 미국, 일본 판례를 중심으로”, 『LAW & TECHNOLOGY』, 제11권 제3호(2015).
- 전원열, “특허청구범위의 정보전달기능”, 『정보법학』, 제7권 제2호(2003).
- 정기봉, “특허소송의 최근 쟁점—진보성과 균등침해 판단의 객관적 기준을 향하여”, 『연세법학연구』, 제8권 제2호(2016).
- 정진욱, “균등론의 요건”, 『상사판례연구』, 제12권(2001).
- \_\_\_\_\_, “특허청구범위와 균등성”, 『재산법연구』, 제22권 제2호(2005).
- 정차호, “권리범위확인심판 및 침해소송에서의 공지기술의 항변 및 자유실시기술의 항변”, 『성균관법학』, 제27권 제3호(2015).
- 정택수, “균등침해의 적극요건”, 『사법』, 제30호(2014).
- 주기동, “균등침해에 대한 비교법적 고찰”, 『특허법원 10주년 기념논문』, 특허소송연구특별호(2008).
- 최성준, “한국 법원에서의 균등론”, 『LAW & TECHNOLOGY』, 제2권 제5호(2006).
- 한규현, “과제해결원리의 동일 여부의 판단 방법”, 『사법』, 제54호(2020).

한동수, “균등침해에 해당하기 위한 요건—대법원 2000.7.28. 선고 97후2200 판결”, 『지적재산권』, 제32호(2009).

\_\_\_\_\_, “균등침해에서 과제해결원리의 동일성 요건”, 『특별법연구』, 제11권(2014).

\_\_\_\_\_, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결 원리가 동일한 것’의 의미와 판단 방법”, 『대법원 판례해설』, 제80호(2009).

한동오, “대법원 2012후1132 판결 이후 나타난 균등론 적용 완화 경향의 한계”, 『판례연구』, 제29집 1권(2015).

#### 〈판례〉

대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결.

대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결.

대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결.

대법원 2019. 1. 31 선고 2017후424 판결.

대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결.

대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결.

#### 〈기타 자료〉

특허청, “특허·실용신안 심사기준”, 특허청, 2020.12.14.

---

## A Study on the Interrelationship between the First and the Second Requirements and the Fourth Requirement of the Infringement by Equivalents

Shin, Sanghoon

When the principle of excluding publicly known art is judged in the positive requirements in the infringement by equivalents, it is found that the first and the second requirements will be affected. In the case of the first requirement, the generic conceptualization of the element will be limited. As a result, it is necessary to consider the judgment from comparison of each element regarding the identity of the principle underlying the solutions of the problems.

If the second requirement is determined excluding publicly known art, even a small difference does not correspond to a design change. Thus, it should not be determined except for the publicly known art. On the other hand, when the fourth requirement is judged together in the first and the second requirements, the inventive step of the patent invention is evaluated substantially, so the judgement by each element will be more important.

Therefore, as the fourth requirement is linked to the first and the second requirements, the proportion of judgment by each element in determining the identity of the principle underlying the solutions of the problems and the effect of the patent invention is expected to increase more and more.

Keyword .....

the infringement by equivalents, publicly known art, the principle underlying the solutions of the problems, inventive step, determining by each element