
균등침해 요건 중 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건에 대한 고찰

— 일본의 ‘비본질적 부분’ 요건과의 대비를 중심으로 —

김 병 필*

목 차

- I. 들어가며
- II. 우리나라에서의 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건 판단기준
 - 1. ‘과제해결원리의 동일성’ 요건의 의미 및 판단방법
 - 2. 대법원 판례에 나타난 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건의 판단
- III. 일본에서 균등침해 제1요건(본질적 부분이 아닐 것)의 판단기준
 - 1. 일본에서의 균등침해의 일반적 요건
 - 2. ‘비본질적 부분’ 요건의 의미 및 판단방법
- IV. 우리나라와 일본의 균등침해 제1요건 판단기준 비교 및 시사점
 - 1. 우리나라와 일본의 판단기준 비교
 - 2. 우리나라의 ‘과제해결원리 동일성’ 요건 판단에 관한 시사점
- V. 맺음말

* 대법원 특허조사관실 서기관(前 특허심판원 심판관).

초록

균등침해 제1요건인 우리나라의 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건과 일본의 ‘비본질적 부분’ 요건은 문언만 다를 뿐 실질적으로 동일한 요건이라고 할 수 있다. 우리나라의 ‘과제해결원리의 동일성’이란 ‘확인대상발명에서 치환된 부분이 비본질적 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지고 있는 것’을 의미하고, 일본의 ‘비본질 부분’ 요건은 ‘특허청구범위에 기재된 구성 중 침해제품과 다른 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아닐 것’을 의미하는 것이어서, 우리나라와 일본은 모두 확인대상발명(침해제품)이 특허발명의 ‘특징적 구성’ 또는 ‘본질적 부분’을 그대로 가지고 있는지 아닌지에 의해 제1요건의 성립 여부가 결정된다고 할 수 있다.

그런데, 우리나라와 일본의 제1요건에 대한 판결은, 특허발명의 특징적 구성 또는 본질적 부분을 파악하는 방법에 있어서 특허발명의 구성 중에서 특유한 작용 효과를 발생시키는 구성으로 파악하는 방법과 특허발명의 과제해결원리와 관련한 기술적 사상으로 파악하는 방법으로 나누어져 있다.

특허발명의 특징적 구성 또는 본질적 부분을 구성을 중시해서 판단할지, 기술적 사상을 중시해서 판단할지에 따라서 제1요건의 성립 여부가 달라질 수도 있기 때문에 이에 대해서는 어느 정도 통일된 입장이 필요하다고 본다.

우리나라는 과제해결원리를 참작해서 특허발명의 구성으로부터 특징적 구성을 추출하거나, 과제 해결원리 자체를 특징적 구성으로 추출해서 침해제품과 비교하고 있어서, 어느 쪽을 더 중시하고 있다고 명확하게 얘기하기는 어려운 것 같다.

일본에서는 지적재산고등재판소의 ‘중공 골프클럽 사건’ 이전까지는 우리나라와 비슷하게 두 가지 입장이 엇갈린 판결이 나오고 있었지만, ‘중공 골프클럽 사건’을 계기로 지적재산고등재판소만큼은 특허발명의 구성 그 자체보다는 기술적 사상을 보다 중시하는 입장으로 통일되고 있는 것으로 보인다.

균등론이라는 것은 침해자가 특허발명의 보호범위를 너무 쉽게 회피할 수 있고, 발명자는 권리를 제대로 보호받지 못하는 불합리한 결과를 막기 위해 도입된 것인 만큼, 발명자를 보호하는 입장에서 일본의 지적재산고등재판소와 같이 기술 사상을 중시해서 제1요건을 판단하는 것이 타당하다고 생각된다.

주제어

균등침해, 균등론, 과제해결원리, 특징적 구성, 본질적 부분, 비본질적 부분 요건, 기술사상

I. 들어가며

특허법 제97조¹⁾에 의하면, 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해지는 것이기 때문에 특허청구범위의 기재는 특허발명의 보호범위를 확정하는 데 있어서 가장 중요하게 고려되고 있다. 그러나 발명자는 출원 시에 모든 침해 형태를 예상하여 청구항을 완벽하게 기재할 수는 없기 때문에 청구항의 기재내용을 너무 엄격하게 적용한다면 침해자는 특허발명의 보호범위를 너무 쉽게 회피할 수 있고, 발명자는 권리를 제대로 보호받지 못하는 불합리한 결과를 초래할 수도 있다. 결국, 발명자는 기술개발 및 특허취득에 따른 인센티브를 충분히 보상받지 못함으로써 기술개발 의욕이 저하될 수 있기 때문에, 기술의 발전을 촉진해서 산업발전에 이바지한다는 특허법의 목적을 충분히 달성하지 못하는 문제가 나타날 수도 있다.

이러한 문제를 인식하고서 대부분의 국가에서는 선량한 제3자를 보호하면서 동시에, 발명자의 권리도 최대한 보호하기 위하여 균등론이라는 이론을 도입하여 특허권의 실질적인 가치와 동등한 범위도 특허발명의 권리에 속한다고 인정해주고 있다. 그러나 선량한 제3자와 발명자의 권리를 균형 있게 보호하기 위한 균등침해의 인정 범위를 정하는 것은 그리 간단한 문제가 아니기 때문에, 미국, 일본 등 대부분의 국가에서는 균등침해의 성립을 인정하기 위한 세부적인 요건을 마련하고 있다.

우리나라도 대법원 판례에 의해 균등침해의 성립요건이 확립되어 있다. 대법원은 2000. 7. 28. 선고, 97후2200 판결에서 처음으로 균등론의 성립요건을 명시적으로 제시하였고, 그 후 2001. 6. 15. 선고, 98후836 판결과 2009. 6. 25. 선고, 2007후3806 판결에서는 97후2200 판결에서 제시한 요건의 일부 문구를 수정함으로써²⁾ 현재와 같이 5가지의 균등침해 성립요건을 확립하였다.

우리나라의 5가지 균등침해 성립요건들 중 실무적으로 가장 중요한 요건은

1) 특허법 제97조(특허발명의 보호범위) 특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여진다.

2) 98후836 판결에서는 97후2200 판결에서 제시된 균등론의 적용요건 중 제1요건인 '기술적 사항 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일'을 '과제의 해결원리가 동일'로 수정하였다.

뭐니뭐니해도 첫 번째 요건인 '과제 해결원리의 동일성' 요건이라고 할 수 있다. 왜냐하면, 97후2200 판결 이후 균등론을 적용한 60건의 대법원 판결 중 '과제 해결원리의 동일성' 여부가 쟁점이 된 사건은 29건으로,³⁾ 약 50%에 육박하고 있을 뿐만 아니라, 특허법원에서도 균등 여부를 판단한 사건에서 '과제해결 원리의 동일성' 요건을 충족하지 않는다는 이유로 다른 요건을 더 살피지 않고 균등을 인정하지 않는 판결들이 많이 나오고 있기 때문이다. '과제해결원리의 동일성' 요건은 97후2200 판결(2000. 7. 28.) 이후부터 판단되어 왔지만 구체적인 판단기준은 제시되어 있지 않았고, 2009. 6. 25. 선고, 2007후3806 판결에서 비로소 구체적인 판단기준이 제시됨으로써 명확하게 판단할 수 있게 되었다.

한편, 일본도 최고재판소 1998. 2. 24. 선고, 1994년 1083호 판결(이하, '볼스플라인 판결')에서 최초로 5가지의 균등침해 요건을 제시하였는데, 제1요건을 제외한 나머지 4개의 요건은 우리나라의 균등침해 요건과 거의 동일하고, 다만, 제1요건은 '치환된 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아닐 것'이라는 요건(이하, '비본질적 부분' 요건)으로서, 우리나라의 '과제해결원리의 동일성' 요건과 문언적으로 차이가 있다. 하지만 일본의 '비본질적 부분' 요건과 우리나라의 '과제해결원리의 동일성' 요건은 실질적으로 동일한 요건이라는 견해에 대해서 국내에서 특별한 이견은 없기 때문에,⁴⁾ 결국, 일본과 우리나라에서의 균등침해 요건은 실질적으로 동일하다고 할 수 있다.

일본에서도 우리나라와 마찬가지로 제1요건인 '비본질적 부분' 요건이 균등침해를 판단하는 가장 중요한 요건으로 활용되고 있다고 한다. 즉, 볼스플라인 판결 이후 2002년까지의 하급심 판결에서 균등론을 불인정한 110건⁵⁾ 중 71건은 '비본질적 부분' 요건을 충족하지 않다는 이유로 균등을 부정했다.⁶⁾ 또한, 다른 자료⁷⁾에 따르면, 볼스플라인 판결(1998. 2. 24.) 이후 2008. 12. 31.까지 제1심에서 균등침해가 부정된 17건을 분석한 결과 그 중 12건은 제1요건인 '비본

3) 김동준, "특허권의 균등침해에 관한 연구", 성균관대학교, 박사, 2011, 250면.

4) 한동수, "균등침해의 요건 중 '양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것'의 의미와 판단 방법", 대법원판례해설, 80호(2009 상반기), 12면.

5) 균등론을 인정한 것은 10건에 불과하다고 한다.

6) 竹田和彦, 特許の知識, 제8판, 김관식 외(역), 도서출판 에이제이디자인기획, 2011, 531면.

7) 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(2012.11), 42頁.

질적 부분' 요건 위반을 이유로 균등이 아니라고 판단한 것으로 나타나 있다. 결국, 일본에서 '비본질적 부분' 요건은 균등침해의 성립을 부정하는 주요 요건으로 그 역할을 해 왔음을 알 수 있다.

뒤에서 살펴겠지만, 일본에서 '비본질적 부분' 요건이 중요한 요건으로 활용되고 있는 만큼 일본 내에서는 '비본질적 부분'의 요건의 판단방법에 대해 많은 논쟁이 있어 왔고, 이에 대한 다양한 견해들도 제시되어 있다. 특히, 최근 일본 지적재산고등재판소(이하, '지재고재')에서는 균등침해의 르네상스라고 불릴 정도로 균등침해를 적극 인정해서 판결을 하고 있고, 이와 더불어 종래와 달리 '비본질적 부분' 요건의 성립도 적극 인정하고 있어서, 최근에 '비본질적 부분' 요건의 판단방법에 대해 더 많은 관심을 기울이고 있는 것 같다.

우리나라는 '과제해결원리의 동일성' 요건에 대한 구체적인 판단기준이 불과 3년 전에 2007후3806 판결에서 제시되었고, 그 이후 대법원 판례도 많지 않았기 때문에 아직까지는 일본에서처럼 활발한 논쟁이 벌어지는 것 같지는 않다. 그러나 우리나라도 '과제해결원리의 동일성' 요건이 균등침해의 성립 여부를 결정하는 가장 중요한 요건 중 하나로 적극 활용되고 있기 때문에 일본과 같이 많은 논쟁과 연구가 필요하다고 본다.

이에 필자는 우리나라와 일본에서 각각 '과제해결원리의 동일성' 요건과 '비본질적 부분' 요건을 어떻게 판단하고 있는지를 구체적인 판단기준을 살펴보고, 특히, 최근 지재고재에서 균등침해를 인정한 사건을 통해 일본에서 '비본질적 부분 요건'을 어떻게 파악하고 있는지 살펴보고자 한다. 또한, 이를 통해 향후 특허심판원이나 법원에서 '과제해결원리의 동일성' 요건을 판단하는 데 도움이 될 만한 시사점을 제시해 보고자 한다.

Ⅱ. 우리나라에서의 '과제해결원리의 동일성' 요건 판단기준

1. '과제해결원리의 동일성' 요건의 의미 및 판단방법

대법원은 2007후3806 판결에서 종래 균등침해 요건 중 일부 표현을 수정해

서 5가지 세부 요건을 제시하였다. 즉, “확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, ① 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, ② 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, ③ 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, ④ 확인대상발명이 특허발명의 출원시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, ⑤ 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다(대법원 2000. 7. 28. 선고, 97후2200 판결, 대법원 2005. 2. 25. 선고, 2004다29194 판결 등 참조).”라고 판시하였다.

또한, 위 판결에서는 ‘과제의 해결원리가 동일하다는 것’의 의미와 판단방법도 함께 제시하였는데, 즉, “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 판시하였다. 위 판결에 따르면, 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하므로, 결국, 과제해결원리의 동일성 요건을 파악함에 있어서는 특허발명의 ‘특징적 구성’이 무엇인지를 확정하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있다.

3806 판결에 대한 대법원 판례 해설⁸⁾(이하, ‘판례 해설’이라 한다)에 따르면, 과제해결원리는 발명의 기술적 과제 내지 목적과는 구별되는 개념으로서

8) 한동수, 앞의 글(주 4), 12-13면.

‘발명의 기술적 특징 부분 내지 특징적 구성’을 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 부분’이라고 기재하고 있다. 또한, ‘확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 대응되는 구성과 과제의 해결원리가 다르다는 것은 확인대상발명이 특허발명과 동일한 과제해결수단을 이용하지 않는다는 것을 의미하므로, 확인대상발명이 특허발명의 특징적 부분 내지 특징적 구성을 포함하고 있지 아니한 경우에는 균등이 인정되지 않는다.’라고 기재하고 있다.

또한, 구체적인 판단 방법으로서 ‘특허발명을 선행기술과 대비하여 과제해결수단에 있어 특징적인 원리를 확정한 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 출원결과나 다른 공지의 증거 등 외적 증거에 의한 추가 심리를 통하여 과제의 해결원리를 객관적으로 추출해야 한다.’라고 제시하고 있다.

그러나, 위 대법원 판결과 판례해설은 특허발명의 ‘특징적 구성’이라는 것이 문자 그대로 특허발명의 구성 중 일부를 의미하는 것인지 아니면, 특허발명의 구성 그 자체가 아닌 과제의 해결원리나 기술적 사상을 의미하는 것인지에 대해서는 명확한 해답을 주고 있지 않다. 뒤에서 살펴겠지만, 우리나라 대법원 판결들도 개별 사건별로 특허발명의 ‘특징적 구성’을 특허청구범위에 기재된 구성 중에서 추출한 경우와 과제해결수단의 기초가 되는 과제해결원리로부터 추출한 경우로 나누어져 있다.

따라서 아래에서는 ‘과제해결원리의 동일성 요건’의 판단기준을 제시한 3806 판결과 그 이후 대법원 판결에서 ‘과제해결원리의 동일성’ 여부를 판단함에 있어서 ‘특징적 구성’을 어떻게 파악하고 있는지를 개별 사건별로 살펴보기로 한다.

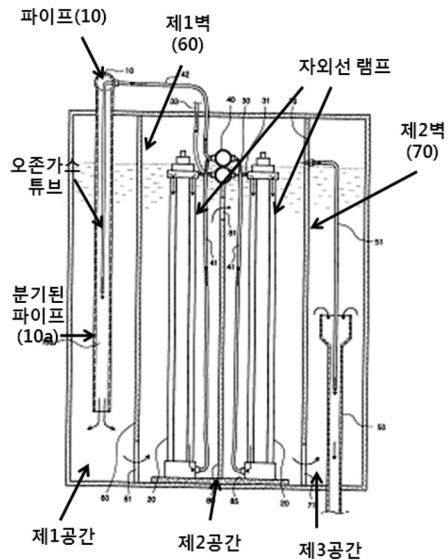
2. 대법원 판례에 나타난 '과제해결원리의 동일성' 요건의 판단

1) 3806 판결에서의 '과제해결원리의 동일성' 판단

(1) 특허발명과 확인대상발명의 대비

특허발명은 다수의 자외선 램프에서 발생하는 자외선을 이용하여 물을 살균 처리 할 뿐만 아니라 별도의 오존 발생기를 설치하지 않고 자외선 램프로부터 생성되는 오존 가스를 이용함으로써 수처리 효율을 극대화한 수처리 장치에 관한 것이다. 구체적으로, 수처리 장치는 제1벽(60) 및 제2벽(70)에 의해 '물이 공급되는 분기된 파이프들(10a)이 위치하는 공간(제1공간)', '자외선 램프가 위치하는 공간(제2공간)', '물이 배출되는 공간(제3공간)'으로 나누어져 있다. 자외선 램프에 의해 생성된 오존 가스는 분기된 파이프(10a) 내에 위치하는 튜브(42)를 통해 제1공간에 공급되어 물을 살균 처리하고, 처리된 물은 제1벽의 통로를 통해 제2공간으로 이동되어 자외선에 의해 살균 처리된 후 제3공간을 거쳐 배출되게 된다.

한편, 확인대상발명은 특허발명과 동일하게 자외선 램프에 의해 발생하는 오존과 자외선을 이용하여 물을 정화하는 장치인데, 반응탱크 내에 특허발명의 제2, 제3공간에 대응되는 공간을 구비하고 있는 점은 동일한데, 물과 오존의 혼합은 특허발명과 같이 수처리장치 내부에 벽으로 구분되어 있는 제1공간에서 이루어지는 것이 아니고, 반응탱크 외부에 위치하는 벤츄리 인젝터와 혼합기에 의하여 이루어진다는 점에서 차이가 있다. 즉, 확인대상발명



특허발명

통로를 통하여 각 공간 사이를 이동하도록 한 것'을 특징적 구성으로 특정하고 있음을 알 수 있다.

2) 3806 판결 이후 대법원 판결에서의 '과제해결원리의 동일성' 요건 판단

(1) 개요

3806 판결에서 제시한 '과제해결원리의 동일성 요건'의 판단기준을 적용하기 위해서는 특허발명의 '특징적 구성'을 어떻게 파악할 것인가가 중요한 문제가 된다. 그런데, 3806 판결 이후의 대법원 판결은 판결문 자체의 기재 내용만을 보면 '특징적 구성'을 추출하는 데 있어서 두 가지의 다른 접근 방법을 적용하고 있는 것이 아닌가 생각될 수 있다. 즉, '과제해결원리의 동일성' 요건의 성립 여부를 판단함에 있어서, 특허발명의 구성 중에서 '특징적 구성'을 추출한 뒤 확인대상발명이 그 '특징적 구성'을 그대로 갖는지를 판단한 경우와, 특허발명의 구성 중에서 직접 '특징적 구성'을 추출하는 것이 아니고 특허발명의 과제해결원리를 추출한 뒤 양 발명의 과제해결 원리를 비교한 경우로 나누어질 수 있는 것 같다.⁹⁾¹⁰⁾

전자에 해당하는 판결로는 대법원 2009. 10. 15. 선고, 2009다46712 판결, 대법원 2011. 5. 26. 선고, 2010다75839 판결, 대법원 2011. 7. 28. 선고, 2010후67 판결, 대법원 2011. 9. 29. 선고, 2010다65818 판결, 대법원 2012. 6. 14. 선고, 2012후443 판결 등이 있고, 후자에 해당하는 판결로는 대법원 2009. 12. 24. 선고, 2007다66422 판결,¹¹⁾ 대법원 2010. 5. 27. 선고, 2010후296 판결 등이 있는데, 전체적으로 3806 판결 이후에는 과제해결원리의 동일성 판단시 특허발명의 구성 중에서 '특징적 구성'을 추출하여 확인대상발명과 대비하는 방

9) 앞의 김동준 논문(259면)에서도 '과제 해결원리의 동일성 요건'을 판단한 대법원 판례를 '특허발명의 특징적 구성을 추출하여 대비한 경우'와 '특징적 구성을 추출하지 않고 대비한 경우'로 구분해서 설명하고 있다.

10) 뒤에서 설명하는 것처럼 실제로 대법원 판례들이 두 가지 경우로 명확하게 구분되지는 않지만, 판시 내용만을 보면 '특징적 구성'이 특허발명의 구성으로부터 추출한 것과 그렇지 않은 것으로 구분될 소지가 있어 보인다.

11) 앞의 김동준 논문에서는 전자에 속하는 것으로 분류했다.

법을 더 많이 적용하고 있음을 알 수 있다.

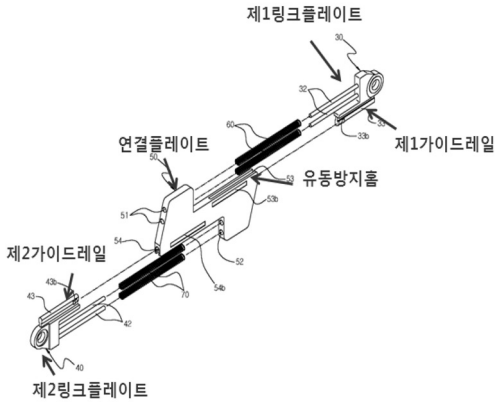
(2) 특허발명의 구성 중에서 ‘특징적 구성’을 추출하여 대비한 판결

① 대법원 2011. 7. 28. 선고, 2010후67 판결

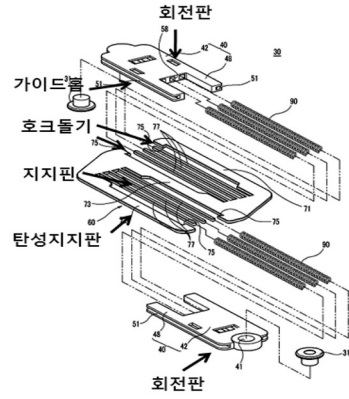
2010후67 판결에서는 “구성요소 7은 (중략) 연결플레이트(50)의 양측에서 슬라이딩되는 제1, 2링크플레이트(30)(40)의 유동을 방지하는 수단으로 ‘제1, 2링크플레이트(30)(40)의 측면에 별도의 제1, 2가이드레일(33)(43)을 부가하여, 그 제1, 2가이드레일(33)(43)과 연결플레이트(50)에 형성된 제1, 2유동방지홈(53)(54)이 결합되는 구성’을 채택하고 있다. (중략) 가이드레일(33)(43)과 연결플레이트(50)의 유동방지홈(53)(54)이 결합되는 구성은 이 사건 제1항 발명의 본질적 부분 내지 특징적 구성이라 할 것이다.

그런데 이에 대응하는 확인대상발명의 구성은 회전판(40)의 양측 사이드부에 가이드홈(51)이 형성되어 제1, 2, 3리브(71)(72)(73)를 포함한 S자 형태의 탄성 지지판(60)의 오픈된 공간에 회전판(40)이 슬라이딩 삽입되는 것으로서, 리브(71)(72)(73)를 포함한 탄성 지지판(60) 자체를 금속 박판(박판)으로 할 뿐, 이 사건 제1항 발명 구성요소 7의 가이드레일과 같이 탄성 지지판(60)에 부가되어 회전판(40)의 가이드홈(51)에 결합되는 구성을 별도로 채용하고 있지 않다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 아니하여 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없다.”라고 판시하고 있다.

원심(특허법원 2010. 12. 10. 선고, 2009허2920)에서는 탄성지지판의 리브가 가이드레일 기능을 하고, 가이드홈이 회전판의 양측 사이드부에 형성되어 회전판의 유동을 방지하고 있어서, 특허발명의 ‘가이드레일(33)(43)과 연결플레이트(50)의 유동방지홈(53)(54)이 결합되는 구성’과 실질적으로 유동을 방지하는 점에서 그 기능이 동일하므로 양 발명의 과제해결원리가 동일하다고 판단하였다. 특허법원의 판결은 과제해결원리를 중시한 것으로, ‘가이드레일(33)(43)과 연결플레이트(50)의 유동방지홈(53)(54)이 결합되는 구성’의 과제해결원리와 확인대상발명의 대응구성인 ‘회전판과 탄성지지판이 결합되는 구성’의 과제해결원리를 비교하여 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건을 판단한 반면, 대법원에서



특허발명



확인대상발명

는 ‘가이드레일(33)(43)과 연결플레이트(50)의 유동방지홈(53)(54)이 결합되는 구성’ 자체를 특허발명의 ‘특징적 구성’으로 인정하고서, 확인대상발명의 ‘회전판과 탄성지지판이 결합되는 구성’과 비교하여 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건을 판단한 것으로 보인다.

원심과 같이 과제해결원리를 비교할 경우에는 양 발명의 핵심적인 구성이 다르더라도 그 상위 개념인 과제해결원리는 동일할 수 있기 때문에 제1 요건의 성립이 쉽게 인정될 수 있지만, 대법원에서와같이 ‘특징적 구성’을 특허발명의 구성으로 비교할 경우에는 양 발명의 ‘특징적 구성’에 해당하는 특정 구성이 서로 다를 경우에는 제1요건이 부정될 수 있기 때문에, 제1요건이 쉽게 인정되기는 어려울 것 같다.

② 대법원 2009. 10. 15. 선고, 2009다46712 판결

2009다46712 판결에서는 “특허청구범위에 기재된 구성요소 중 ‘통신절환부’ 및 ‘일순환의 마감에 관한 제어부’에 관한 구성은 (중략) 이 사건 특허발명의 본질적인 부분 내지 특징적인 구성이라 할 것이다. 그런데 피고들의 원심 판시 침해대상 제품은 이 사건 특허발명의 이러한 특징적 구성을 그대로 가지고

있지 아니하여 이 사건 특허발명과는 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없으므로, (중략) 균등침해를 구성하지 아니한다.”라고 판시하고 있다.

③ 대법원 2011. 5. 26. 선고, 2010다75839 판결

2010다75839 판결에서는 “구성요소 4의 ‘비상연락처로부터의 비상발신에 따라 도청모드를 실행하여 수신부의 수화음성신호 수신을 금지시키고 송신부를 통한 송화음성의 송출만을 허용하는 제어수단’에 관한 구성은 (중략) 단말기 소지자가 비상상황에 처할 경우 비상연락처 주도로 단말기 소지자의 상황을 비밀리에 탐지할 수 있게 하는 이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치를 제공하려는 과제를 해결하기 위하여, 비상연락처로부터의 호접속 요청이 있을 경우 도청모드를 실행하는 구성을 특유의 해결수단으로 채용한 것으로서, 이 사건 제3항 발명의 본질적인 부분 내지 특징적인 구성이라 할 것이다. 그런데 피고의 원심판시 알라딘 서비스 및 알라딘 폰은 이 사건 제3항 발명의 이러한 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 아니하여 이 사건 제3항 발명과는 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없다.”라고 판시하고 있다.

④ 대법원 2011. 9. 29. 선고, 2010다65818 판결

2010다65818 판결에서는 “한영 자동 전환 방법을 제공하려는 과제를 해결하기 위하여, ‘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 이 사건 제6항, 제22항 발명 특유의 해결수단이라 할 것이어서, ‘입력모드에 상관없이 분리자가 입력될 때까지 입력된 키에 상응하는 한글어절과 영문어절을 각각 생성’하는 이 사건 제6항 발명의 제1단계 구성과 이 사건 제22항 발명의 제1 내지 4단계 구성이 이들 발명의 특징적 구성이라고 판단한 원심은 정당하다.”라고 설시함으로써, 특허청구범위의 구성 중에서 특정 구성을 발명의 특징적 구성으로 추출하고 있음을 알 수 있다.

⑤ 대법원 2012. 6. 14. 선고, 2012후443 판결

2012후443 판결에서는 “이 사건 제1항 발명은 ‘약쑥 잎 등의 약재를 분쇄하여 뭉친 후 동결 건조한 약쑥탄’이라는 구성과 ‘약쑥탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약쑥탄의 연소 후 물에 용해되는 부유물’이라는 구성을 채택하여, 좌변기의 물에 띄운 부유물 위에서 약쑥탄을 연소시키고 연소 후에는 좌변기의 물과 함께 재와 부유물을 좌변기로 배출하도록 하여 간편하게 약쑥 혼연과 뒤처리를 할 수 있다는 점에 기술적 의의가 있다고 보인다. 따라서 이 사건 제1항 발명에서 선행기술과 차별되는 특징적 구성은 ‘약쑥탄을 상부에 형성하여 연소시키며 약쑥탄이 연소된 후 물에 용해되어 물과 함께 배출되는 부유물’이라는 부분이다. 그런데 이 사건 실시기술은 ‘약쑥 등의 약재 분말을 일정한 크기로 형성하여 동결 건조한 간접구 본체’를 ‘종이재질의 받침판과 수용성 방수지 위에 형성’하는 구성을 채택하여 이 사건 제1항 발명의 특징적 구성을 그대로 가지고 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 과제의 해결원리가 동일하다.”라고 판단하고 있다.

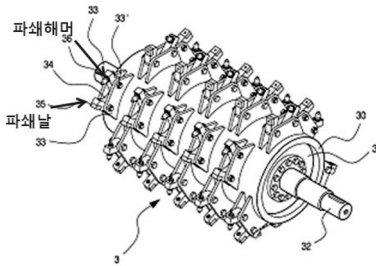
(3) 특허발명과 확인대상발명의 ‘과제해결원리’를 대비하여 판단한 판결

① 대법원 2009. 12. 24. 선고, 2007다66422 판결

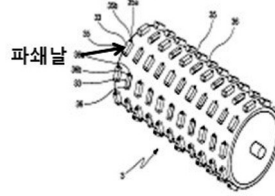
2007다66422 판결에서는 “이 사건 특허발명의 위 구성요소는 (중략) 다양한 폐기물을 보다 효율적으로 파쇄하여 그 파쇄작업의 능률을 높일 수 있는 다용도 폐기물 파쇄기 및 톱밥 제조장치를 제공하려는 과제를 해결하기 위하여, 파쇄드럼이 회전하면 파쇄해머가 피파쇄물에 먼저 접촉하여 이를 찢어 인열하고 이어서 파쇄날이 절삭하는 순서로 파쇄가 이루어지도록 한 특유의 해결원리에 기초한 것으로서, 이는 ‘파쇄날보다 돌출되어 그 궤적이 파쇄날의 궤적보다 큰 파쇄해머’를 채용함에 따라 선택된 특유의 해결수단인 반면, 이 사건 대상제품의 위치환 또는 변경된 구성요소는 이와 같은 이 사건 특허발명의 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 아니하여 이 사건 특허발명과 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없다.”라고 판단하였다.

위 판결에서는 파쇄해머와 파쇄날의 구성에 기초해서 ‘파쇄해머가 피파쇄물

을 먼저 찢어 인열하고 이어서 파쇄날이 절삭하는 순서로 파쇄가 이루어지도록 것'을 특허발명의 과제해결원리라고 특정하고, 확인대상발명은 이러한 과제해결원리를 갖지 않는다는 이유로 '과제해결원리의 동일성 요건'을 부정한 것이라고 할 수 있다.



특허발명

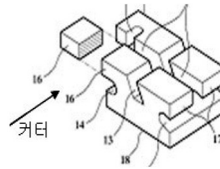
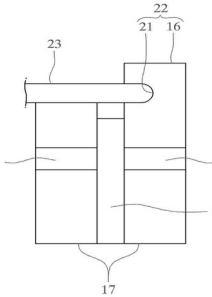


침해대상 제품

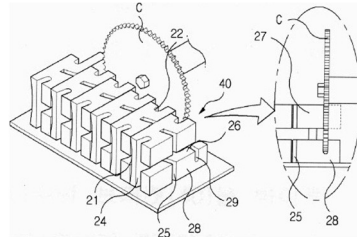
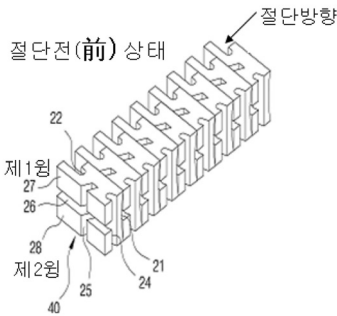
② 대법원 2010. 5. 27. 선고, 2010후296 판결

2010후296 판결에서는 “결합홈을 가공하는 드릴 작업과 윙을 커팅하는 작업이 이중으로 필요하고 결합홈의 깊이가 깊지 않다는 문제점을 해결하기 위하여, 드릴작업 없이 커터를 이용하여 순차적으로 윙을 절단하고 난 다음 절단되지 아니한 나머지 하나의 윙에 결합홈을 가공하는 것을 과제의 해결원리로 하고 있다. 그런데 확인대상발명은 여기서 한 걸음 더 나아가 윙을 절단함과 동시에 고정홈을 가공하고 있으므로, 양 발명은 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없다.”라고 판시하고 있다.

이 사건에서 특허발명의 구성 중 '제1윙(16) 측으로 커터(23)를 전진시켜서 한 쌍의 제1윙(16) 중 하나의 제1윙(16)만을 절단하는 제1윙 절단단계' 및 '비절단된 제1윙(16) 측으로 커터(23)를 전진시켜서 비절단된 상기 제1윙(16)에 결합홈(21)을 가공하는 결합홈 가공단계'는 확인대상발명의 '각각의 브래킷(40)에 형성된 제1윙(27) 및 제2윙(28) 중 어느 하나를 절단함과 동시에 고정홈(29)을 가공하기 위한 윙 가공단계'에 대응되는데, 원심인 특허법원에서는 양 구성이



특허발명



확인대상발명

실질적으로 동일하다고 판단했고, 대법원에서는 서로 상이할 뿐만 아니라 균등도 아니라고 판단했다.

개인적인 견해로는, 대법원은 이 사건에서 특허발명의 특징적 구성을 추출한 것이 아니라 양 발명의 과제해결원리를 대비하여 제1요건의 성립 여부를 판단하고는 있지만, 특허발명의 과제해결원리로 제시한 '커터를 이용하여 순차적으로 원을 절단하고 난 다음 절단되지 아니한 나머지 하나의 원에 결합홈을 가공하는 것'은 특허발명의 '제1원 절단단계'와 '결합홈 가공단계'에 해당하는 것이어서, 이 사건도 실질적으로는 특허발명의 구성 중 '제1원 절단단계'와 '결합홈 가공단계'를 특징적 구성으로 추출해서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 그대로 갖지 않는다는 이유로 제1요건의 성립을 부정한 것이라고도 볼 수 있을 것 같다.

3) 대법원 판결에 나타난 ‘과제해결원리 동일성’ 요건 판단방법에 대한 검토

이상 본 바와 같이, 3806 판결 이후의 대법원 판결에서는 ‘과제해결원리의 동일성 요건’을 판단함에 있어서 특허발명의 구성 중에서 ‘특징적 구성’을 추출하여 확인대상발명이 그 ‘특징적 구성’을 갖는지를 판단하는 방법과 특허발명의 과제의 해결원리를 ‘특징적 구성’으로 보고서 양 발명의 과제해결원리를 비교하는 방법 등 서로 다른 접근방법이 적용되고 있다.

물론, 대부분의 판결에서 특징적 구성을 특허청구범위의 기재로부터 형식적으로 추출한 것으로는 보이지 않고, 또한, 특징적 구성과 과제해결원리를 함께 고려하거나, 과제해결원리에 기초해서 특징적 구성을 추출하고 있어서, 사건별로 과제해결원리의 동일성 요건의 판단방법을 명확하게 구분하는 것 자체가 의미 없다고 할 수도 있을 것이다. 그런데, 통상 발명의 과제해결원리는 구성보다도 상위의 개념이어서 과제해결원리를 대비할 경우에는 구성 자체를 대비하는 경우에 비해서 동일성이 보다 쉽게 인정될 수 있기 때문에, 특허발명의 특징적 구성을 도출함에 있어서 과제해결원리를 중시할 것인지, 구성 자체를 중시할 것인지에 따라서 제1요건의 성립 여부가 서로 달라질 수도 있게 될 것이다.

따라서, 특허발명의 ‘특징적 구성’을 과제해결원리에 기초해서 도출할 것인지, 특허발명의 구성에 기초해서 도출할 것인지에 대해서 많은 고민이 필요할 것으로 보인다. 이에 필자는 일본에서의 ‘비본질적 부분’ 요건의 판단기준을 둘러싼 여러 견해들을 살펴보고, 또한, 최근 지재고재에서 ‘비본질적 부분’ 요건을 어떻게 판단하고 있는지를 살펴봄으로써 우리가 특허발명의 ‘특징적 구성’을 도출하는 데 있어서 참고할 만한 시사점을 찾아보고자 한다.

Ⅲ. 일본의 균등침해 제1요건(본질적 부분이 아닐 것) 판단기준

1. 일본에서의 균등침해의 일반적 요건

일본에서는 최고재판소 1998. 2. 24. 선고, 1994년 1083호 판결(볼스플라인

판결)에서 최초로 균등침해의 5가지 성립요건을 제시하였다.

볼스플라인 판결에서의 5가지 균등침해 요건 중 제1요건을 제외하고는 우리나라 대법원 판례에 제시된 요건과 동일하고, 제1요건인 '치환된 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아닐 것'이라는 요건도 우리나라의 '과제해결원리의 동일성 요건'과 그 표현에서만 차이가 있을 뿐 실질적으로 동일한 의미여서, 일본과 우리나라에서의 균등침해 성립 요건은 동일하다고 할 수 있다.

한편, 볼스플라인 판결의 조사관 해설¹²⁾에 따르면, '비본질적 부분' 요건은 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.¹³⁾

또한, '비본질적 부분' 요건이 균등침해의 요건으로 포함된 이유는 치환가능성과 치환자명성만을 균등의 요건으로 해서 침해시를 판단 기준시점으로 할 경우 균등이 성립하는 범위가 광범위해지는 문제가 있기 때문에 대상제품이 특허발명의 특유한 작용효과를 발생시키는 본질적 부분을 갖지 않는 때에는 특허발명과 기술적 사상이 달라 실질적으로 동일하지 않다고 판단하도록 하기 위한 것이라고 한다.¹⁴⁾

뒤에서 자세히 살피겠지만, 볼스플라인 판결에서 제시한 '비본질적 부분' 요건은 균등의 범위가 광범위해지는 것을 방지하기 위해 도입되었다고 볼 수 있지만, 최고재 판결 이후 하급심에서는 균등침해 성립을 부정하는 요건으로 주로 활용됨으로써 균등침해의 인정이 너무 엄격해지는 또 다른 문제를 야기하게 된다.

12) 三村量一, “最高裁判所判例解説”, 法曹時報, 第53卷 第6号(2001), 1645, 1674頁.

13) 中山(信弘 외 2인(편), 특허판례백선, 제3판, 비교특허판례연구회(역), 박영사, 2005, 470-471면.

14) 牧山皓一, “特許權侵害訴訟における均等論の適用”, 特許, Vol.65(2012.11), 28-29頁.

2. ‘비본질적 부분’ 요건의 의미 및 판단방법

1) ‘본질적 부분’ 해석에 관한 견해들

일본에서 균등침해의 제1요건인 ‘특허청구범위에 기재된 구성 중 침해제품과 다른 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니어야 한다’는 요건을 판단하기 위해서는 특허발명의 ‘본질적 부분’이 무엇인지를 파악해야 할 것이다.

일본에서 특허발명의 본질적 부분의 해석에 관해서 두 가지 견해가 있다.

첫 번째는 ‘본질적 부분설’로서, 제1요건인 ‘비본질적 부분’ 요건은 문자대로 특허청구범위에 기재된 구성과 대상제품의 상이한 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니라고 해석하는 견해이고, 두 번째는 ‘기술사상 동일설’로서, 치환된 부분을 포함하는 대상제품 등이 전체적으로 특허발명의 기술적 사상의 범위 내에 있는 것을 의미한다고 해석하는 견해이다.¹⁵⁾

본질적 부분설에서는 ‘특허발명의 본질적 부분’이란 발명의 구성 중의 구체적인 부분이고 특허발명의 기술사상은 아니며, 당해 발명에 있어서의 과제의 해결 수단과 과제의 해결원리와는 동일하지 않다고 보고 있다. 또한, 제1요건은 최고재에서 판시한 문자 그대로 특허청구범위의 구성과 대상제품의 상이한 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아니어야 한다는 것을 의미하고, 여기서, 본질적 부분이란 명세서의 특허청구범위에 기재된 구성 중에서 당해 특허발명 특유의 작용효과를 생기게 하는 특징적 부분을 말한다고 한다. 즉, 본질적 부분설에서는 볼스플라인 판결에서 판시한 문언에 따라 문자 그대로 해석한 것이라고 할 수 있다.

한편, 기술사상 동일설은 상이한 부분이 ‘해결수단의 원리와 실질적으로 동일한 원리에 속하는 것인지, 그렇지 않으면 이것과는 다른 원리에 속하는 것인지’를 의미하는 것으로, 치환된 부분을 포함하는 대상제품이 전체로서 특허발명의 기술적 사상의 범위 내인지의 여부로 보는 것이라고 할 수 있다.¹⁶⁾

본질적 부분설은 특허발명의 본질적 부분을 특유의 작용효과를 생기게 하는

15) 中山信弘 외, 앞의 책(주 13), 483면.

16) 竹田和彦, 앞의 책(주 6), 530-531면.

특징적 구성으로 파악하고, 대상제품이 특허발명의 본질적 부분에 해당하는 구성을 갖지 않을 경우에는 제1요건을 충족하지 않는다고 판단하는 입장이라고 할 수 있고, 반면에, 기술사상 동일설은 본질적 부분을 특허발명의 해결수단의 기초가 되는 해결원리라고 파악하고, 대상제품과의 상이한 부분이 동일한 해결원리를 적용한 것이라면 제1요건을 충족한 것이라고 보는 입장이라고 할 수 있다.

2) 최고재 판결 이후 하급심 판결에 나타난 '본질적 부분'의 의미와 판단방법

볼스플라인 판결 이후 일본 하급심 판결에서는 '본질적 부분설'을 따른 판결과 '기술사상 동일설'을 따른 판결들이 개별적으로 나왔다. 이는 우리나라 대법원에서 '과제해결원리의 동일성 요건'을 판단함에 있어서, 특허발명의 특징적 구성을 추출해서 확인대상발명과 대비하는 경우와 양 발명의 과제해결원리를 대비한 경우로 구분된 것과 유사하다고 할 수 있다.

본질적 부분설을 따른 판결로는 오사카지재 평성 8년 9. 17. 판결(평성 8년 제8927호) "서방성 디클로로페낙 나트륨 제제 사건"이 있다. 위 하급심 판결에서는 "명세서의 특허청구범위에 기재된 특허발명의 구성 중에 해당 특허발명의 특유의 해결수단의 기초가 되는 기술적 사상의 중핵을 이루는 특징적 부분이 특허발명에 있어서 본질적인 부분이라고 이해하여야 하며, 대상제품 등이 그와 같은 본질적 부분에 있어서 특허발명의 구성과 다르면 이미 특허발명의 실질적 가치는 비교할 수 없고 특허발명의 구성과 균등이라고 할 수 없다. 그리고, 본질적인 부분을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 일부를 형식적으로 끄집어내서는 안 되고, 당해 특허발명의 실질적 가치를 구현하는 구성이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단해야 한다."라고 판시하고 있는데, 위 판결은 특허발명의 구성을 본질적 부분과 비본질적 부분으로 구분하고, 본질적 부분에 해당하는 구성이 대상제품과 다를 경우 균등이 아니라고 판시하고 있으므로, '본질적 부분설'에 따른 판결로 볼 수 있다고 한다.

한편, 기술사상 동일설을 따른 판결로는 동경지재 평성 9년 1. 28. 판결(평성 8년 제14828호)의 "서방성 디클로로페낙 나트륨 제제 사건"이 있다. 위 판결에서는 "당해 특허발명 특유의 작용효과를 생기게 하는 부분, 즉, 그 부분이 다른

구성으로 치환되게 된다면 전체적으로 당해 특허발명의 기술적 사상과는 별개의 것이라고 평가되는 부분을 말하고, 특허법이 보호하려고 하는 발명의 실질적 가치는 종래기술로는 달성할 수 없었던 기술적 과제의 해결을 실현하기 위하여 종래기술에서 볼 수 없었던 특유의 기술적 사상에 의한 해결수단을 구체적인 구성으로 사회에 개시한 점이므로, 명세서의 특허청구범위에 기재된 구성 중 당해 특허발명 특유의 해결수단이 기초로 하는 기술적 사상의 핵심을 이루는 특징적 부분이 특허발명의 본질적 부분이라고 이해하여야 한다. 발명이 각 구성요건의 유기적 결합에 의해 특정한 작용효과를 가져오는 것에 비추어 보면, 대상제품과의 차이가 특허발명의 본질적 부분인가 어떤가를 판단함에 있어서는 단지 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 끌어내는 것이 아니라, 특허발명을 선행기술과 대비하여 과제해결수단에 있어서 특징적 원리를 확정한 뒤에 대상제품이 가지고 있는 해결수단이 특허발명에서의 해결수단의 원리와 실질적으로 동일한 원리에 속하는가를 판단해야 한다.”라고 판시함으로써, 치환된 부분을 포함하는 대상제품 등이 전체적으로 특허발명의 기술적 사상의 범위 내에 있는지를 제1요건의 판단기준으로 제시하고 있음을 알 수 있다.¹⁷⁾

그런데, 앞의 오사카지재 사건도 ‘기술사상으로서의 동일성’이라는 문언을 사용하고 있어서 반드시 ‘기술사상 동일설’과 다르다고 볼 수 없고, 동경지재 사건도 기술사상 동일설에 가깝다고 여겨지지만, 상이점이 본질적인 부분인가 아닌가를 판단하고 있어서 반드시 ‘본질적 부분설’을 부정하는 것은 아니며, 또한, 양 판결 모두 특허청구범위에 기재된 구성을 형식적으로 끌어낼 것이 아니라 본건 명세서의 기재 및 출원시의 공지기술을 참작한 후에 본질적 부분을 인정하고 있는 점에서 양 판결의 차이는 표현상의 차이에 불과한 것이라는 견해도 있다.¹⁸⁾

이후 동경고재 평성 12년 10. 26. 판결(평성 12년 제2147호), 오사카고재 평성 13년 4. 19. 판결(평성 11년 제2198호 판결) 등에서도 본질적 부분의 의미와 판단방법을 실시하고 있는데,¹⁹⁾ 동경고재 판결은 앞의 동경지재 판결의 판시 내

17) 牧山皓一, 앞의 글(주 14), 34-35頁.

18) 中山信弘 외, 앞의 책(주 13), 483면.

19) 中山信弘 외, 앞의 책(주 13), 467-478면.

용을 따르고 있으며, 오사카고재 판결은 앞의 오사카지재 판결의 판시 내용을 따르고 있어서, 최근까지 일본에서도 명확하게 '본질적 부분설'이나 '기술사상 동일설' 입장 중 어느 하나의 입장으로 통일되어 있다고 보기는 어려운 것 같다.

한편, 최고재 판결에서의 '특허발명의 본질적 부분'이란, 발명의 구성 중에 구체적 부분으로 특허발명의 기술사상은 아니고, 당해 발명의 과제해결수단과 과제해결원리와는 동일한 것이 아니기 때문에 최고재 판결에서 의미하는 대로 라면 본질적 부분설이 타당하다는 견해도 경청할 가치가 있지만, 본질적 부분설로는 균등을 인정하는 범위가 협소해져서 균등론을 적용할 의미가 없어지고, 또한, 특정 구성요소를 비본질적 부분으로 인정하면 침해물건의 침해 태양이 특허발명과 동일한 기술사상이 아닌 경우에도 균등으로 되는 문제점과 특허발명의 구성을 본질과 비본질 구성으로 구분하는 무용한 작업을 발생하는 등의 문제점이 발생할 수 있으므로, '기술사상 동일설'이 더 타당하다는 견해가 있다.²⁰⁾

3) 최근 지재고재의 판결에 나타난 제1요건의 판단 경향

1998. 2. 24. 일본 최고재 볼스플라인 판결에서 균등침해의 요건을 제시한 후 2008. 12. 31.까지 제1심에서 균등침해 판단을 한 재판 중 19건을 분석한 결과,²¹⁾ 이 중 균등침해가 부정된 건은 17건이나 된 것으로 나타나 있어서 일본에서 2009년 이전까지 균등침해 성립을 얼마나 엄격하게 인정해 왔는지를 알 수 있다. 또한, 균등침해가 부정된 17건 중 12건은 제1요건인 '비본질적 부분' 요건 위반을 이유로 균등이 아니라고 판단하고 있어서, 일본에서 '비본질적 부분' 요건이 균등의 성립을 부정하는 주요 요건으로 그 역할을 해 왔음을 알 수 있다.

이러한 상황에서, 2009년 일본 지재고재에서 균등침해 성립과 제1요건인 '비본질적 부분' 요건의 해석에 있어서 전환점이 되는 판결을 하게 된다.

즉, 지재고재 평성 21년 6. 29. 판결(평성 21년 제10006호)(이하, '중공 골프 클럽 사건'이라 한다.)에서 '비본질적 부분' 요건을 충족하지 않는다는 이유로 균등침해 성립을 부정한 동경지방법원의 판결을 뒤집고 균등침해 성립을 인정

20) 牧山皓一, 앞의 글(주 14), 35頁.

21) 牧山皓一, 앞의 글(주 14), 42頁.

하였다. 위 지재고재 판결은 상고수리 신청이 제기되었지만, 평성 23년(2011년) 초에 상고수리신청이 불수리 됨으로써 확정되었다.

위 지재고재 판결은 “지재고재로서는 균등침해 성립을 정면으로 인정한 판결이고, 지재고재가 균등침해를 인정해서 특허침해 소송에 대해서 적극적인 자세를 취할 것이라는 점을 내외에 알린 판결이며, 재판소가 균등침해론에 관해서 그 후 나아가야 하는 길을 제시한 판결이다.”라고 일본 내에서 평가되고 있다.²²⁾

위 지재고재 판결 이후 지재고재에서 균등침해를 인정한 판결이 많이 나오고 있다고 한다. 특히, 2011년에 지재고재가 균등침해 판단을 한 3건의 재판 중 2건²³⁾은 제1심의 판결을 뒤집고서 균등침해를 인정했다고 한다. 또한, 2009년 이전 균등침해를 부정하는 주요 요건이었던 제1요건(비본질적 부분 요건)도 종래와 달리 넓게 인정하고 있어서, “균등침해의 제1요건을 충족하지 않는다는 이유로 균등침해를 배척하는 수법은 이제는 없어지게 될 것이다.”라는 얘기까지 나오고 있다.²⁴⁾

이와 같은 최근의 지재고재의 판결 경향을 볼 때, ‘비본질적 부분’ 요건의 ‘본질적 부분’을 판단함에 있어서, ‘본질적 부분설’을 따른 판결과 ‘기술사상 동일설’을 따른 판결로 엇갈리던 종래 일본 법원의 실무가 지재고재의 ‘중공 골프클럽 사건’을 계기로 ‘기술사상 동일설’을 따르는 것으로 통일되고 있는 것이 아닌가 생각된다.

이에 아래에서는 지재고재의 ‘중공 골프클럽 사건’에서 ‘비본질적 부분’ 요건을 어떻게 판단하고 있는지 자세히 살펴보고, 그 이후 지재고재에서 균등을 인정한 2개 사건 중 지재고재 평성23년 3. 28. 판결(평성22년 10014호)(이하, ‘지하 구조물용 환형 뚜껑 사건’이라 한다.)에 대해서도 구체적으로 살펴보기로 한다.

(1) 중공 골프클럽 사건에서의 ‘비본질적 부분’ 요건의 판단²⁵⁾

22) 塚原朋一, “知財高裁における均等侵害のルネッサンス”, 知財管理, Vol.61 No.12(2011), 1783頁.

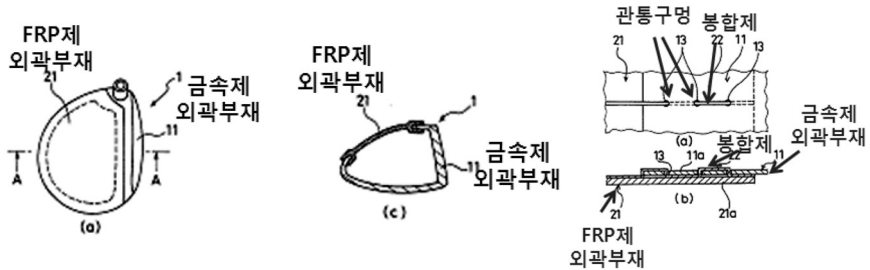
23) 知財高裁 平成23년 3. 28. 판결(平成22 10014호) 및 知財高裁 平成23. 6. 23. 판결(平成22년 10089호).

24) 牧山皓一, 앞의 글(주 14), 29頁.

25) 林修一郎, “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), 74-85頁.

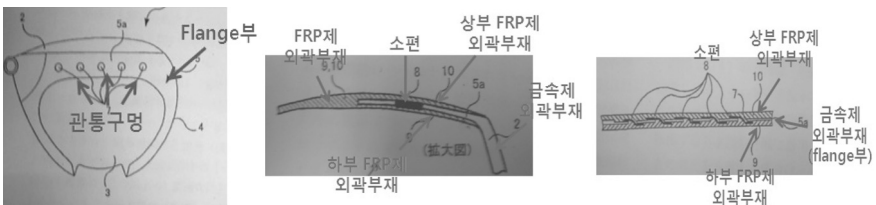
이 사건의 원심²⁶⁾에서는 '봉합재'의 구성이 특허발명의 본질적 부분에 해당한다는 이유로 균등침해 성립을 부정했는데, 지재고재 판결에서는 '봉합재'가 특허발명의 본질적 부분이 아니라고 해서 균등침해를 인정하였다.

특허발명은 금속제의 외곽부재와 섬유강화 플라스틱(FRP)제의 외곽부재와의 접합 강도를 높일 수 있는 중공 골프클럽 헤드에 관한 것으로, 금속제 외곽부재에 FRP제의 외곽부재를 접착시킴과 동시에, 금속제 외곽부재의 접합부에 관통구멍을 설치하고 그 관통구멍에 FRP제의 봉합재를 통해 FRP제의 외곽부재와 금속제의 외곽부재를 결합하도록 함으로써 접합 강도를 높인 것이다.



특허발명의 도면

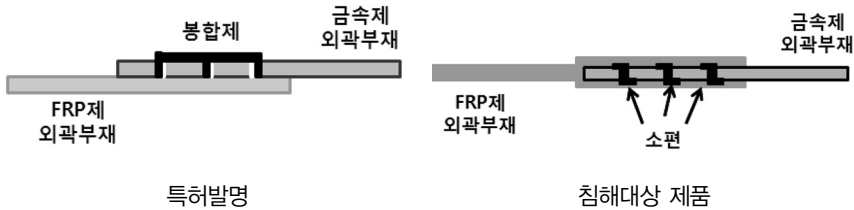
한편, 침해대상 제품은 금속제 외곽부재의 flange부에 5개의 관통 구멍이 형성되어 있고, 그 관통 구멍에는 탄소섬유로 된 짧은 작은 소편이 각각 삽입되고, 금속제 외곽부재의 flange부 상하에는 FRP제의 외곽부재의 상부 및 하부가 소편에 의해 일체적으로 결합된 중공 골프클럽 헤드이다.



침해대상제품의 도면

26) 東京地裁 平成20. 12. 9.(平成19 28614호).

이 사건에서 쟁점이 되는 양 발명의 구성을 대비해 보면 다음과 같다.



다음 그림에서 보는 바와 같이, 특허발명과 침해대상 제품은 FRP제 외곽부재와 금속제 외곽부재를 접합시키는 구성이 서로 다른데, 즉, 특허발명은 봉합제를 사용하는데 비해 침해대상 제품은 소편을 사용하여 접합 강도를 높이고 있는 점에서 차이가 있다.

지재고재 판결에서는 봉합제의 의미가 일의적이 아니고 다의적이기 때문에 상세한 설명 등을 참작해서, 봉합제는 ‘금속제 외곽부재의 복수의 관통구멍을 거치고, 또한, 적어도 2개소에서 FRP제 외곽부재와 접합하는 부재’로 해석된다고 판단한 다음, 침해대상 제품의 ‘소편’은 금속제 외곽부재의 하나의 관통구멍만을 통과하는 것이고, 금속제 외곽부재의 상하에 있는 상하부 FRP제 외곽부재에 접착하는 것이어서, 접착면 반대측을 지나 복수의 관통구멍을 거치는 봉합제와는 다르다고 문언침해를 부정하였다.

균등침해의 판단에 있어서는, 먼저, 특허발명의 봉합제와 침해대상 제품의 소편은 모두 금속제 외곽부재와 FRP제 외곽부재의 접합 강도를 높이는 효과를 갖는다는 점에서 목적 및 작용효과가 동일하다는 등의 이유로 치환가능성 및 치환자명성 요건의 성립을 인정하였다.

‘비본질적 부분’ 요건과 관련해서는, “특허발명의 과제해결을 위한 중요한 부분은 ‘관통구멍을 설치하고, 이를 매개로 해서 접합 부재료(봉합제 또는 소편)가 금속제 외곽부재와 FRP제 외곽부재의 접착면 측과 그 반대측면을 통해 금속제 외곽부재를 접착시키는 구성’에 있는 것이고, ‘하나의 관통구멍이 아니라 복수의 관통구멍에’라는 요건 부분과 ‘적어도 2개소에서 접착하는’이라는 요건 부분은 특허발명을 특징짓는 중요한 부분이 아니므로, ‘봉합제’라는 구성은 특허발명의 과제해결을 위한 수단의 기초가 되는 기술적 사상의 핵심적·특징적

인 부분이라고 해석될 수 없다. “라고 실시하면서 관통구멍을 통하는 부재료가 봉합제라는 것은 특허발명의 본질적 부분이 아니라고 판단하였다.

즉, ‘복수의 관통구멍을 거쳐서 적어도 2개소에서 접합하는 봉합제’라는 구성 자체가 특허발명의 본질적 부분이 아니고, ‘봉합제’의 기술적 사상이라고 할 수 있는 ‘관통구멍을 매개로 해서 FRP제 외곽부재의 접착면 측과 그 반대측면을 통해 금속제 외곽부재를 접착시키는 구성’이 특허발명의 본질적 부분이라고 판단한 것이다.

위 판결의 원심은 봉합제에 의해 금속제의 외곽부재와 FRP제의 외곽부재를 결합한 것이 특허발명의 과제를 해결하기 위한 특정적 구성이어서 ‘봉합제’는 특허발명의 본질적 부분이고, 침해대상제품에서의 ‘탄소섬유로 된 얇고 작은 소편’은 특허발명의 본질적 부분을 치환한 것이므로, 균등침해의 제1요건을 충족하지 않는다는 이유로 균등침해를 부정하였다.

위 지재고재 판결과 원심인 동경지재 판결을 대비해 보면, 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 판단한 것이어서, ‘본질적 부분설’에 기초한 판결이라고 할 수 있다.

반면에, 지재고재 판결에서는 특허발명의 본질적 부분을 특허청구범위의 구성 중에서 추출한 것이 아니라, 봉합제라는 구성 중 핵심적인 기술사상, 즉, 접합 부재료가 관통구멍을 통해 금속제와 FRP제의 접착면측과 반대측면을 연결하여 접착시킨다는 기술적 사상(과제해결원리)을 본질적 부분으로 인정하고 있기 때문에, ‘기술사상 동일설’에 기초해서 판단한 것이라고 할 수 있다.

(2) 지하구조물용 환형 뚜껑 사건²⁷⁾에서의 ‘비본질적 부분’ 요건의 판단²⁸⁾

이 사건도 균등침해의 제1요건인 ‘비본질적 부분’ 요건이 쟁점이 된 사건으로서, 원심²⁹⁾인 오사카 지방법원에서는 ‘비본질적 부분’ 요건을 충족하지 않는

27) 知財高裁 平成23 3. 28 판결(平成22 10014호).

28) 高見憲, “特許侵害訴訟公 最新判決 紹介”, *パテント*, Vol.65 No.5(2012), 107-109頁.

다는 이유로 균등침해를 배척했는데, 지재고재에서는 문언침해는 인정되지 않지만, 균등침해는 인정된다고 원심판결을 뒤집었다.

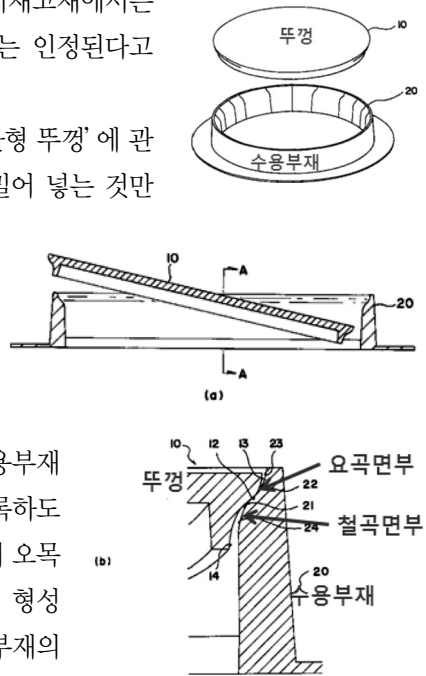
이 사건 특허발명은 ‘지하구조물용 환형 뚜껑’에 관한 것으로, 뚜껑 본체를 후방으로부터 밀어 넣는 것만으로 뚜껑 본체를 수용부재에 매끄럽게 넣을 수 있는 지하구조물용 환형 뚜껑을 제공하는 것을 목적으로 하는 것이다.

그 구성은, 뚜껑 본체와 뚜껑 본체가 수용되는 수용부재로 구성되되, 수용부재의 안쪽 둘레의 상부에 안쪽을 향해 볼록하도록 ‘철곡(凸曲)면부’를 형성하고, 그 위에 오목한 상태로 ‘요곡(凹曲)면부’를 연속해서 형성하며, 뚜껑 본체의 외주 측면에도 수용부재의 ‘철곡면부’에 대응되는 ‘뚜껑 요곡면부’와, 수용부재의 ‘요곡면부’에 대응되는 ‘뚜껑 철곡면부’를 형성한 것이다. 이러한 구성으로 인해, 종래에는 후방에서 뚜껑 본체를 밀어 넣을 때 선반부와 수직벽의 모서리에 의해 뚜껑이 걸리는 문제가 있었는데, 특허발명은 뚜껑 본체가 수용부재 내에 부드럽게 끼워 넣어지는 효과를 갖게 된다.

한편, 침해대상 제품은 수용부재와 뚜껑 본체로 이루어진 것이고, 수용부재에는 ‘철곡면부’와 ‘철곡면부’의 상부에 수평면과 수직면으로 이루어지는 ‘단부’가 형성된 것이다.

이 사건에서는 특허발명에서 ‘수용부재’의 구성 중 ‘요곡면부’가 본질적 부분에 해당하는지 아닌지가 쟁점이 되었다.

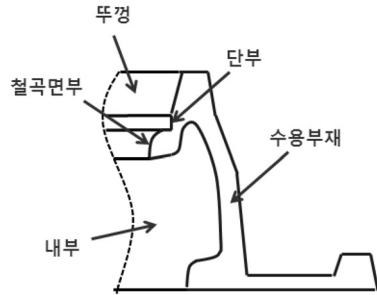
원심은 특허발명의 명세서의 기재를 참작해서, ‘수용부재에 철곡면부와 요곡



특허발명

면부를 연속으로 형성하고, 뚜껑 본체에도 이것들과 대응되게 요곡면부와 철곡면부를 형성함으로써 특허발명의 효과를 발생시킨 것' 이라고 판단하면서, 수용부재의 요곡면부의 형상은 특허발명의 기술적 사상의 중핵이 되는 특징적 부분으로 본질적 부분에 해당하므로, 침해대상 제품은 특허발명의 본질적 부분을 그대로 갖는 것이 아니라고 판단하였다.

그런데, 지재고재에서는 '침해대상 제품은 요곡면부가 없지만, 특허발명의 구성과 유사한 구성을 채용함으로써 뚜껑 본체를 수용부재 내에 부드럽게 밀어 넣을 수 있는 것' 이고, 또한, 명세서의 기재와 특허발명의 해결수단이 기초하고 있는 기술적 사상을 고려하면, 특허발명



침해대상 제품

의 효과를 발생시키는 데 있어서 뚜껑 본체와 수용부재의 각 철곡부재가 가장 중요한 역할을 하는 것이고, 수용부재에는 '요부(凹部)'가 존재하면 충분하고, '요곡면부(凹曲面部)'는 반드시 필요한 것은 아니므로, 수용부재의 요곡면부는 특허발명의 본질적 부분에 포함되지 않는다고 판단하였다.

이 사건의 원심인 오사카 지재와 항소심인 지재고재에서는 특허발명의 본질적 부분을 판단함에 있어서 차이를 보이고 있는데, 즉, 오사카 지재에서는 '철곡면부'와 함께 수용부재의 '요곡면부'도 본질적 부분에 해당한다고 보았고, 반면에, 지재고재에서는 수용부재의 '요곡면부'는 본질적 부분에 해당하지 않는다고 판단했다.

원심(오사카 지재)과 항소심(지재고재)에서 본질적 부분을 판단하는 데 있어서 차이를 보인 이유에 대해서 일본의 한 판례 평석³⁰⁾은 다음과 같이 분석하고 있다.

“원심에서는 명세서의 기재 등에 기초해서 특허발명의 효과를 발생시키는 구성을 파악하고, 이 구성을 본질적 부분이라고 판단하였는데, 항소심에서는 명세서의 기재, 종래기술 및 특허발명의 효과에 관한 시뮬레이션 증거 등을 고려해

30) 高見憲, 앞의 글(주 28), 110頁

서 특허발명의 효과를 발생시키는 데 있어서 뚜껑과 수용부재의 철곡면부가 가장 중요한 역할을 하고, 요부가 곡면부로 되어 있을 필요는 없다고 판단하고서, 요곡면부는 본질적 부분이 아니라고 판단하였다. 원심과 같이 명세서의 기재를 중시할 경우, 명세서에는 출원시에 파악되어 있는 것만을 기재하기 때문에 명세서에 기재되어 있는 사항이 본질적 부분이라고 결론을 내리기 쉬워서 균등론의 의미가 감소할 우려가 있으므로, 이러한 입장에서 판단한 원심은 다소 경직된 판단을 한 것으로 보인다.”

개인적인 견해로는, 특허발명과 침해대상 제품은 모두 수용부재가 ‘철곡면부’를 갖는 점은 동일하고, 철곡면부에 연속해서 ‘요부’를 갖는 점도 동일하다고 할 수 있는데, 다만, 특허발명은 ‘요부’를 곡면부로 형성한 것이고, 침해대상 제품은 ‘요부’를 수직면과 수평면으로 구성한 점에서 차이가 있다고 볼 수 있다.

원심은 청구항에 기재된 ‘요곡면부’도 ‘철곡면부’와 함께 본질적 구성에 해당하고, 침해대상 제품은 ‘요곡면부’를 그대로 포함하고 있지 않아서 본질적 부분을 치환한 것이므로, 제1요건을 충족하지 않는 것이라고 판단한 것으로 볼 수 있다. 이러한 관점에서 보면, ‘본질적 부분설’에 가까운 입장을 취한 것으로 보인다. 반면에, 지재고재는 특허발명에서 수용부재에 ‘요부’를 형성하면 족하기 때문에, 특허발명의 ‘요곡면부’의 핵심적인 기술적 사상은 ‘요부’를 형성한다는 점에 있다고 볼 수 있으므로, 수직면과 수평면으로 된 ‘요부’를 갖는 침해대상 제품도 특허발명과 동일한 기술사상을 적용한 것이라는 관점에서 제1요건을 충족한다고 판단한 것으로 볼 수도 있을 것이다. 이러한 관점에서 보면, 지재고재는 ‘기술사상 동일설’에 가까운 입장을 취한 것이 아닌가 생각된다.

Ⅳ. 우리나라와 일본의 균등침해 제1요건 판단기준 비교 및 시사점

1. 우리나라와 일본의 판단기준 비교

균등침해 제1요건인 우리나라의 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건과 일본의 ‘비본질적 부분’ 요건도 문언만 다를 뿐 실질적으로 동일한 요건이라는 점에 대해

서는 별다른 이견은 없는 것 같다.

우리나라 대법원 판례에서는 '과제해결원리의 동일성'이란 '확인대상발명에서 치환된 부분이 비본질적 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지고 있는 것'을 의미한다고 하고 있고, 일본의 '비본질 부분' 요건은 '특허청구범위에 기재된 구성 중 침해제품과 다른 부분이 특허발명의 본질적 부분은 아닐 것'을 의미하는 것이어서, 결국, 우리나라와 일본은 모두 확인대상발명(침해제품)이 특허발명의 '특징적 구성' 또는 '본질적 부분'을 그대로 가지고 있는지 아닌지에 의해 제1 요건의 성립 여부가 결정된다고 할 수 있다.³¹⁾

그렇다면, 우리나라나 일본에서 균등침해의 제1요건의 성립 여부를 판단하기 위해서는 특허발명의 '특징적 구성' 또는 '본질적 부분'이 무엇인지를 파악하는 것이 가장 중요하다고 할 수 있는데, 우리나라나 일본 모두 이를 파악하는 방법이 명확하게 통일되어 있는 것 같지는 않다. 즉, 우리나라와 일본 모두 특허발명의 특징적 구성 또는 본질적 부분을 특허발명의 구성 중에서 특유한 작용효과를 발생시키는 구성으로 파악하는 경우('본질적 부분설'에 가까운 입장이다)와 특허발명의 과제해결원리와 관련한 기술적 사상으로 파악하는 경우('기술적 사상'에 가까운 입장이다)로 나누어져 있다고 볼 수 있는 것 같다.

물론, 우리나라나 일본 모두 특허발명의 특징적 구성 또는 본질적 부분을 특허청구범위 기재된 구성으로부터 형식적으로 추출하지 않도록 규정하고 있고, 또한, 특허발명의 구성 중에서 추출하는 경우도 과제해결원리와 같은 기술적 사상을 참작해서 판단하고 있기 때문에 대부분의 사건들이 두 가지 입장으로 명확하게 구분된다고는 할 수 없다. 그러나, 특허발명의 특징적 구성 또는 본질적 부분을 구성을 중시해서 판단할지, 기술적 사상을 중시해서 판단할지에 따라서 제1요건의 성립 여부가 달라질 수 있기 때문에 이에 대해서는 어느 정도 통일된 입장이 필요하다고 본다.

우리나라는 아직까지 과제해결원리를 참작해서 특허발명의 구성으로부터 특징적 구성을 추출하거나, 과제해결원리 자체를 특징적 구성으로 추출해서 침해제품과 비교하고 있어서, 어느 쪽을 더 중시하고 있다고 명확하게 얘기하기는

31) 우리나라는 '특징적 구성'이라는 표현을 사용하고 있고, 일본은 '본질적 부분'이라는 표현을 사용하고 있지만, 균등침해에 있어서 실질적으로 '특징적 구성'과 '본질적 부분'은 동일한 의미라고 이해된다.

어려운 것 같다. 다만, 대부분의 사건에서 특허발명의 구성 중에서 하나 또는 일부를 특징적 구성으로 추출하고, 침해제품이 특허발명의 특징적 구성을 갖는지를 판단하고 있기 때문에 형식적으로는 특허발명의 구성을 보다 중시하는 입장이 아닌가 생각된다.

한편, 일본에서는 지재고재의 ‘중공 골프클럽 사건’ 이전까지는 우리나라와 비슷하게 두 가지 입장이 엇갈린 판결이 나오고 있었던 것으로 보이지만, ‘중공 골프클럽 사건’을 계기로 지재고재 만큼은 특허발명의 구성 그 자체 보다는 기술적 사상을 보다 중시하는 입장으로 통일되고 있는 게 아닌가 생각된다.

2. 우리나라의 ‘과제해결원리 동일성’ 요건에 판단에 관한 시사점

앞서 본 바와 같이 일본에서는 특허발명의 ‘본질적 부분’을 파악하는 방법에 있어서 ‘본질적 부분설’과 ‘기술사상 동일설’ 등 두 가지 견해로 나누어져 있다. 일본에서의 ‘특허발명의 본질적 부분’이란 우리나라에서의 ‘특허발명의 특징적 구성’과 실질적으로 동일하다고 볼 수 있기 때문에 우리나라에서도 ‘특허발명의 특징적 구성’을 파악하는 데 있어서 두 가지 견해가 있을 수 있을 것이다.

본질적 부분설과 같이 특허발명의 구성을 중시하는 경우 ‘특징적 구성’이라고 판단되는 구성을 다른 구성으로 치환만 하게 되면 균등침해를 벗어날 수 있기 때문에 균등침해의 성립이 쉽게 인정되기는 어려울 것이다. 반면에, 기술사상 동일설과 같이 특허발명의 기술사상을 중시하는 경우에는 특허발명의 ‘특징적 구성’ 자체를 다른 구성으로 치환한다고 하더라도 치환된 구성이 실질적으로 동일한 기술사상에 해당할 경우에는 균등침해가 인정될 수 있기 때문에 균등침해의 인정 폭이 다소 넓어지게 될 것이다.

서두에서 언급한 것처럼, 균등론이라는 것은 침해자가 특허발명의 보호범위를 너무 쉽게 회피할 수 있고, 발명자는 권리를 제대로 보호받지 못하는 불합리한 결과를 막기 위해 도입된 것인데, ‘본질적 부분설’과 같이 균등침해를 너무 엄격하게 인정한다면 균등론의 존재 의의가 약화될 우려가 있다고 생각된다. 따라서 ‘기술사상 동일설’과 같이 발명자가 기여한 ‘기술사상’에 입각해서 균등침해 여부를 판단하는 것이 타당하다고 개인적으로 생각된다.

이러한 생각은 3806 판결에서 제시한 제1요건의 판단기준과도 부합된다고 할 수 있다. 즉, 판례는 '특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출하지 말고, 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리를 탐구' 하여 특허발명의 특징적 구성을 파악해야 한다고 제시하고 있고, 또한, 판례해설에도 '과제해결수단에 있어 특징적인 원리를 확정한 뒤에, 확인대상발명이 가지고 있는 해결수단이 특허발명에서의 해결수단의 원리와 실질적으로 동일한 원리에 속하는가'를 판단하도록 기재하고 있기 때문이다.

기술사상을 중시해서 '과제해결원리의 동일성' 요건을 판단하는 구체적인 방법으로서 다음과 같은 방법이 있을 수 있다.

먼저, 특허청구범위를 구성요소별로 각각 구분한 후 그 중 특정한 구성 그 자체를 본질적 부분으로 인정하는 것이 아니라, 특허발명의 기술적 사상에 근거해서 특허청구범위에 기재된 구체적 구성을 상위 개념화함으로써 과제의 해결수단에 있어서 특징적 원리를 확정한 후 대상제품이 갖춘 해결수단이 특허발명에 있어서 해결수단의 원리와 실질적으로 동일한 원리에 속하는지를 판단하는 방법이 있을 수 있다.³²⁾

또 다른 방법으로서, 특허발명의 구성 중에서 특유한 효과를 발생시키는 핵심적인 구성을 추출한 뒤, 그 구성 중에서 핵심적인 역할을 하는 기술적 사상을 '특징적 구성'으로 추출하여 확인대상발명이 그러한 특징적 구성을 갖고 있는지를 판단하는 방법도 있을 수 있다.³³⁾

위 방법들은 개별 사건에 따라서는 적용되기가 어려울 수도 있지만, 기본적으로, 이러한 관점에서 판단한다면 단순히 핵심적인 구성만을 달리한다고 해서 '과제해결원리'가 동일하지 않다고 성급하게 판단하는 것을 막을 수 있을 것이라고 생각된다.

한편, 특허심판원이나 특허법원 등 실무상에서 '특징적 구성'이라는 용어는 특허발명의 핵심적인 기술적 특징을 갖는 구성이라고 이해하고 있고, 또한, 통상적으로 그러한 의미로 사용하고 있으므로, 실무상으로는 과제해결원리의 동일성의 판단기준의 '특징적 구성'의 의미를 특허발명의 핵심적인 구성으로 오

32) 김동준의 앞의 논문에서 제시한 방법이다(김동준, 앞의 글(주 3), 300면 참조).

33) 이러한 방법은 최근 지재고재에서 적용하고 있는 방식이라고 생각된다.

해할 소지가 많아 보인다. 따라서 ‘특징적 구성’이라는 용어도 그러한 오해의 소지를 없앨 수 있는 용어로 변경하는 것이 필요하다고 본다.

V. 맺음말

지금까지 우리나라 대법원 판결과 최근 일본 지재고재에서의 판결들을 통해 양 국가에서 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건과 ‘비본질적 부분’ 요건을 어떻게 판단하고 있는지를 살펴보았다.

우리나라의 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건과 일본의 ‘비본질적 부분’ 요건은 문언만 다를 뿐 실질적으로 동일한 요건이라고 할 수 있고, 제시된 판단방법도 크게 차이가 있다고 보기는 어려운 것 같다. 또한, 개별 사건에서 우리나라와 일본 모두 특징적 구성이나 본질적 부분을 추출할 때 구성을 중시하는 경우와, 기술사상을 중시하는 경우로 나누어져 있는 점도 어느 정도 유사해 보인다.

다만, 일본은 최근 지재고재를 중심으로 기술사상을 중시해서 제1요건은 인정 폭을 넓히는 방향으로 통일되고 있는 반면, 우리나라는 아직까지 그러한 경향을 찾아볼 수 없다는 점은 큰 차이라고 할 수 있다.

우리나라에서 특허발명의 ‘특징적 구성’ 또는 ‘본질적 부분’을 추출해서 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건을 판단하는 방법이 불과 3년 전에 제시된 점을 고려해 볼 때 이에 대해서 일본과 같이 활발한 논쟁이나 연구를 기대하는 것은 무리일 수 있다. 그러나, 우리나라와 비슷한 요건에 대해서 이미 많은 논란이 있었고, 최근 어느 정도 통일화된 방향을 제시하고 있는 일본의 경험을 참고한다면 우리나라에서도 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건을 보다 명확하고 일관성 있게 적용할 수 있을 것이다.

균등론은 특허발명의 보호범위를 정하는 데 있어서 청구항의 기재내용을 너무 엄격하게 적용할 경우 발생할 수 있는 발명자의 권리의 불완전한 보호 문제를 개선하기 위해 도입된 것이다. 따라서 균등론을 도입한 취지대로 선량한 제3자를 보호하면서, 동시에, 발명자의 권리도 최대한 보호할 수 있는 방향으로 균등론이 발전해 나가는 것이 바람직하다고 생각된다. 그러나 아직까지 우리나라

에서는 균등침해 성립 인정에 다소 인색한 측면이 있고, 그 중심에 있는 것이 균등침해의 제1요건인 '과제해결원리의 동일성' 요건이라고 할 수 있기 때문에, 발명자 및 특허권자를 보다 적절하게 보호할 수 있는 방향으로 '과제해결원리의 동일성' 요건의 판단기준을 개선해 나가야 할 것이다.

이러한 관점에서 제1요건을 보다 유연하게 적용해서 적극적으로 균등침해를 인정하고 있는 최근 지재고재의 판단 경향은 우리에게 시사해 주는 바가 크기 때문에 앞으로 일본에서 제1요건을 어떻게 적용하는지를 지속적으로 살펴보는 것도 우리에게 많은 도움이 될 수 있을 것이라고 생각된다.

참고문헌

- 곽준영 · 이상철, 조문별 · 쟁점별 특허판례, 제6판, 대한변리사회, 2012.
- 김동준, “특허권의 균등침해에 관한 연구”, 성균관대학교, 박사, 2011.
- 김민배, “일본의 지적재산전략과 기술보호 정책”, 지식재산연구, 제5권 제3호(2010. 9).
- 정상조 · 박성수 공편, 특허법주해 II, 박영사, 2010.
- 조영선, 특허법, 제3판, 박영사, 2011.
- 특허심판원, 2008~2010년 대법원 특허판례 분석집, 특허청, 2011. 10.
- 특허법원 지적재산소송실무연구회, 지적재산 소송실무, 전면개정판, 박영사, 2010.
- 한국특허법학회 편, 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012.
- 한동수, “균등침해의 요건 중 ‘양 발명에서 과제의 해결원리가 동일한 것’의 의미와 판단 방법”, 대법원판례해설, 80호(2009 상반기).
- 中山信弘, 공업소유권법(상) 특허법, 한국지재권연구회(역), 법문사, 2001.
- 中山信弘 외 2인(編), 特許判例百選, 第3版, 비교특허판례연구회(역), 박영사, 2005.
- 中山信弘 외 3人(編), 特許判例百選, 第4版, 有斐閣, 2012.
- 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(2012. 11).
- 三村量一, “最高裁判所判例解説”, 法曹時報, 第53卷 第6号(2001).
- 塚原朋一, “知財高裁における均等侵害のルネッサンス”, 知財管理, Vol.61 No.12(2011).
- 林修一郎, “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).
- 高見憲, “特許侵害訴訟 最新判決 紹介”, パテント, Vol.65 No.5(2012).

A Study on the First Requirement of the Doctrine of Equivalents

Kim, Byeong Pil

Abstract

The first requirement of the Doctrine of Equivalents(hereinafter DOE) in Korea is substantially same with the first requirement of the DOE in Japan. According to the jurisdiction of the Supreme Court in Korea, the first requirement of the DOE, the identity of the principle underlying the solution to the problem should be determined by whether the accused product includes the characteristic element of the claimed invention. In Japan, the first requirement is defined that the different part between the claimed invention and the accused product should not be essential.

So, the first requirement could be determined whether the accused product includes the characteristic element or the essential part of the claimed invention in Korea as well as in Japan.

However, there are two fundamental approaches to determining the characteristic element or the essential part of the claimed invention. The one is to determine by considering the specific element related to the effects of the claimed invention. The other is to determine by considering the technical idea related to the principle underlying the solution to the problem. It seems to be necessary to unifying the approaches because the conclusion could vary depending on the approaches.

In Japan, the jurisdictions seemed to be divided until the Intellectual Property High Court(IPHC) judged a case on the head of

the golf club which was applied the approach of considering the technical idea. Since the jurisdiction on the case of the head of the golf club, the courts in Japan are likely to unify to the approach of considering the technical idea.

It seems to be desirable that the courts in Korea also should determine by considering the technical idea rather than the specific element like IPHC in Japan. This is, I think, the way to realize the original purpose of the DOE.

Keywords

Doctrine of Equivalents(DOE), the characteristic element, the essential part, accused product, Intellectual Property High Court(IPHC), claimed invention