

일본 최고재판소의 균등침해요건 중 “비본질적 부분 요건”의 의미*

구 대 환**

- I. 서 론
- II. 일본 균등론에 있어서 “본질적 부분”의 의미
 - 1. 서 론
 - 2. 본질적 부분설
 - 3. 기술사상 동일설
 - 4. “본질적 부분”에 대한 정리
- III. “비본질적 부분 요건”의 의미와 그에 대한 비판
 - 1. 서 론
 - 2. “비본질적 부분 요건”의 의미
 - 3. “비본질적 부분 요건”에 대한 비판
 - 4. “비본질적 부분 요건”에 대한 정리
- IV. 최근 일본 재판소의 판례의 변화
 - 1. 서 론
 - 2. 중공골프클럽헤드 사건
 - 3. 맨홀커버 사건
 - 4. “비타민D 제조방법” 사건
 - 5. 최근 일본 지적재산고등재판소 판례의 시사점
- V. 결 론

* 이 논문은 서울시립대학교 2015년도 교내학술연구비에 의하여 연구되었음.

** 서울시립대학교 법학전문대학원 교수, 법학박사.

초 록

일본 균등론의 첫 번째 요건(즉, “비본질적 부분의 요건”)은 확인대상발명이 특허발명의 “본질적 부분”을 치환하지 않았을 것을 요구한다. 균등론을 적용하기 위해서는 확인대상발명은 특허발명의 “비본질적 부분”만을 치환해야 한다는 것이다.

일본 재판소는 “본질적 부분”을 특허발명의 “문제해결의 원리”(즉, “기술적 사상”)를 구성하는 발명의 특징적 부분을 의미한다고 해석하였다. “본질적 부분”을 특허발명의 “특정 부분”과 “기술적 사상”으로 정의한 것이다. 그러나 사실상 일본 하급법원들은 “본질적 부분”을 특허발명을 구성하는 필수 구성요소로 간주하고 구성요소가 치환되면 균등론을 적용하지 않았다.

그런데 최근 지적재산고등재판소는 특허발명의 구성요소에 변경이 있었음에도 불구하고, 이러한 변경이 특허발명의 핵심적 “기술적 사상”을 변경시키지 않았다는 이유로, 이를 특허발명의 “본질적 부분”에 대한 변경으로 보지 않고 균등론을 적용하였다. 일본 지적재산고등재판소가 “비본질적 부분의 요건”에 대하여 이처럼 해석한 것은 일본의 “비본질적 부분의 요건”을 우리 대법원의 “문제해결원리의 동일성 요건”과 실질적으로 동일시한 것이라고 할 수 있다.

주제어

균등론, 일본 최고재판소, 비본질적 부분, 문제해결의 원리, 기술적 사상, 치환가능성, 중공골프클럽 사건, 맨홀커버 사건, 지적재산고등재판소

I. 서 론

일본 최고재판소는 1998년 “볼스플라인 축수” 사건¹⁾에서 균등론을 공식적으로 적용하면서 균등론 적용에 요구되는 5가지 조건을 다음과 같이 제시하였다. 즉, 특허발명의 구성 중 확인대상발명과 다른 부분이 있는 경우라도 하더라도 (1) 그 다른 부분이 특허발명의 “본질적 부분”이 아니고, (2) 위 부분을 확인대상발명 등의 것과 치환하더라도 특허발명의 목적을 달성하는 것이 가능하며 동일한 작용효과를 나타내는 것이며, (3) 위와 같이 치환하는 것이 당해 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자)가 확인대상발명의 제조 시점에 용이하게 생각해 낼 수 있었던 것이고, (4) 확인대상발명이 특허발명의 공지기술과 동일 또는 당업자가 공지기술로부터 출원 시에 용이하게 추고할 수 있는 것이 아니며, (5) 확인대상발명이 특허발명의 특허출원절차에 있어 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특단의 사정이 없는 때에는, 위 확인대상발명은 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 기술적 범위에 속하는 것으로 해석하는 것이 상당하다.

이 중 첫 번째 요건은 확인대상발명에서 치환된 부분이 특허발명의 “본질적인 부분”이 아니어야 한다는 것(이하, 일본 최고재판소가 제시한 균등론의 첫 번째 요건을 “비본질적 부분 요건”이라 한다)이다. 이 요건은 일본 재판소가 균등침해를 부인하는 데 가장 자주 활용하는 것이다.²⁾ 그럼에도 불구하고 이 요건의 “본질적인 부분”의 의미는 명확하지 아니하여 일본에서는 이 요건에

1) 日本 最高裁 平成 10.2.24. 볼스플라인 축수 사건 民集52卷1号113, 判時1630号32.

2) Koo, D. IIC — International Review of Intellectual Property and Competition Law, March 2013, Volume 44, Issue 2(이하, Koo, D. IIC(2013) 44: 178] p.190; 田村善之, “均等論における本質的部分の要件の意義 (1),” 『知的財産法政策學研究』 Vol.21(2008)(이하, “田村善之, 앞의 논문 ①”이라 한다) pp.6-7; 中山信弘 외 2 편, 『특허판례백선 제3판』, 박영사, 2005. p.471(균등 관련 사건의 70% 정도가 “비본질적 부분 요건”에 의하여 균등성립이 부정되고 있다).

대하여 많은 논의가 있었다.³⁾

松本重敏과 小池豊에 따르면, “본질적인 부분”은 이 판결이 있기 전부터 발명의 “기술적 사상” 또는 “발명의 요부”를 의미하는 것으로 해석되고 있었다.⁴⁾ Nishida 판사는 “본질적 부분”은 두 가지로 해석될 수 있다고 했다.⁵⁾ 즉, “본질적 부분”은 당업자가 특허발명에서 필수적인 부분이라고 생각하는 “특정 부분”(specific part)을 가리키기도 하고, 발명의 “기술적 사상”을 의미하기도 한다고 하였다. Takenaka 교수는 “비본질적 부분 요건”이 태생적으로 문제가 있다고 하면서 문제되는 사례들을 구체적으로 제시하고, 일본에서 균등관계를 주장하여 성공하는 경우가 극히 드물다는 사실을 강조하였다.⁶⁾ Peter Ludwig는 이 “비본질적 부분 요건”이 특허청구범위에 기재된 구성요소를 “본질적인 부분”과 “비본질적인 부분”으로 구분한다는 점에서 문제가 있다고 하였다.⁷⁾

3) “비본질적 부분 요건”에 관하여는, 田村善之, 앞의 논문 ①; 田村善之, “均等論における本質的部分の要件の意義(2・完),” 『知的財産法政策學研究』 Vol.22(2009); 尾崎英男, “特許法における「発明の本質的部分」の概念の導入の是非について,” 『工業所有権法学会年報』 32号; Toshiko Takenaka, *The Doctrine of Equivalents in Japan*, CASRIP Publication Series: Rethinking Int'l Intellectual Property No.6, pp.131-132; 森修一郎, 均等論の要件『特許発明の本質的部分』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; 牧山皓一, “特許権侵害訴訟における均等論の適用 — 「特許発明の本質的部分」の解釈についての一考察 —,” パテント 2012, Vol.65, No.11.

4) 中山信弘, 『註解 特許法』(上巻), 青林書院, 2000, pp.723-726. 松本重敏과 小池豊은 “본질적 부분”을 “기술적 사상”의 의미로 파악한 판결과 “기술적 요부”의 의미로 파악한 판결로 분류하고 있다. “기술적 사상”의 의미로 파악한 판결: 東京高判昭36.5.23(行集12卷5号1060, 1073), 大阪地判 昭42.10.24(判時521号24, 36), 東京高判昭47.4.7(無體集4卷1号224, 236) 등. “기술적 요부”의 의미로 사용한 판결: 大阪地判昭44.5.30(無體集1卷136, 152), 大阪地判昭51.8.20(無體集8卷2号334, 366), 大阪地判昭51.1.30(無體集8卷1号50, 81), 大阪地判昭60.1.30(샌드위치管의連續製造方法, 特管別冊昭60年判例集II6, 特企195号64), 大阪地判昭60.11.6(特管別冊昭60年判例集II443), 大阪地判昭61.10.16(高温高壓調理殺菌裝置事件, 特管別冊昭61年判例集II188).

5) Nicholas Pumfrey et al., *The Doctrine of Equivalents in Various Patent Regimes: Does Anybody Have It Right?* 11 YALE J. L. & TECH. 261(2009) p.301.

6) “비본질적 부분 요건”의 문제점에 관하여는, Koo, D. IIC(2013) 44: 178; Takenaka, 앞의 논문 p.132.

7) Peter Ludwig, “How (Not) to Discourage the Unscrupulous Copyist,” Akron Intellectual Property Journal: Vol. 4: Iss. 1(2010), Article 5.(Available at:

그런데 1998년 “볼스플라인 축수” 사건에서 균등론을 공식적으로 제시한 이후 일본 재판소는 “비본질적 부분 요건”을 적용함에 있어서 “본질적인 부분”을 물리적 구성요소로 파악하는 경향을 보였다.⁸⁾ 예를 들어서, 일본 재판소가 자주 판시하는 내용은 다음과 같다.

“특허발명의 본질적 부분이란, 특허청구범위에 기재된 특허발명의 구성 중에서, 당해 특허발명 특유의 과제해결수단을 기초하는 특징적인 부분, 바꾸어 말하면, 이 부분이 다른 구성으로 치환된다면, 전체로서 해당 특허발명의 기술적 사상과는 별개의 것이라고 평가될 수 있는 부분을 말하는 것이라고 해석하는 것이 상당하다.”⁹⁾

그런데 이와 같이 “본질적인 부분”을 특허청구범위에 기재된 특허발명의 구성 중에서 당해 특허발명 특유의 과제해결수단을 기초하는 “특징적인 부분”으로 파악하는 경우, 청구범위에 기재된 발명의 구성요소는 모두 발명의 구성에 필수적인 구성이므로 발명의 구성요소 중 어느 것이라도 다른 구성으로 치환된 경우에는 균등론을 적용할 수 없게 된다. 또한 특허권의 보호범위는 청구범위에 의하여 정해지므로 청구범위에 기재된 사항은 모두 발명의 구성에 없어서는 안 될 필수적인 구성이다.¹⁰⁾ 그래서 이들 구성 중에서 일부 구성요소를 구별해 내어 그것을 발명의 구성에 필수적인 것이 아니라고 할 수 없다.¹¹⁾ 그렇다면 치환된 부분이 “본질적인 부분”이 아니어야 한다고 하

<http://ideaexchange.uakron.edu/akronintellectualproperty/vol4/iss1/5> pp.10-11.

8) 구대환, “과제해결원리의 동일성 요건과 비본질적 부분 요건의 차이점,” 『동아법학』, 동아대학교 법학연구소, 2013.8. (이하, “구대환, 앞의 논문 ①”이라 한다.) p.389.

9) 동경지방법관소 평성11.1.28 판시 1664호 109. 田村善之 교수는 위와 같은 취지의 판시를 포함한 다수의 판례를 소개하고 있다. 田村善之, 앞의 논문 ①, pp.7-8.

10) 일본 특허법 제70조 제1항; 이수완, “특허청구범위의 해석,” 『특허소송연구 제2집』, 특허법원, 2001, pp.148-149.

11) *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.*, 833 F.2d 935(November 6, 1987), “청구범위의 각 구성요소는 중요하고 필수적이라는 것, 그리고 법원이 침해를 인정하기 위해서는 원고가 침해추정물건에 특허발명의 모든 구성요소 또는 그 균등물이 존재함을 입증하여야 한다는 것은 널리 인정된 것이다.” *Lemelson v. U.S.* 752 F.2d 1551(January 4, 1985).

는 일본 최고재판소의 균등론의 첫 번째 요건은 잘못 제시된 것인지, 아니면 발명을 이루는 구성요소 중 “특징적인 부분”이 아닌 다른 의미로 해석하여야 하는 것인지 명확하지 아니하다.¹²⁾

이러한 배경에서 최근 일본 지적재산고등재판소는 중공골프클럽헤드 사건 및 맨홀커버 사건에서 “본질적 부분”의 의미를 발명의 특징적 부분이 아니라 발명의 “기술적 사상”으로 파악함으로써 새로운 시사점을 던져주고 있다.

이 논문은 일본 최고재판소가 “볼스플라인 축수” 사건에서 제시한 균등침해의 첫 번째 요건인 “비본질적 부분 요건”에 있어서 “본질적 부분”을 일본 하급법원이 어떻게 해석하여 왔는지를 검토하고, 이를 최근 균등침해와 관련된 사건(즉, 중공골프클럽헤드 사건 및 맨홀커버 사건)에서 일본 지적재산고등재판소가 취한 태도와 비교하여 그 시사점을 발견하는 데 목적이 있다.

이를 위하여 이 논문은 II.에서 “본질적 부분”에 대한 해석론을 검토하고, III.에서는 최근 일본의 균등론 관련 판례에서 “비본질적 부분 요건”의 의미를 어떻게 해석하였는지, 그리고 그러한 해석에 어떠한 문제가 있는지를 비판하고, IV.에서는 최근 일본 지적재산고등재판소의 판례와 그 의미를 살펴보고, 이를 바탕으로 V.에서 결론을 제시하고자 한다.

II. 일본 균등론에 있어서 “본질적 부분”의 의미

1. 서 론

일본에서 균등론 적용을 위한 첫 번째 요건인 “비본질적 부분 요건”의 의

12) Nicholas Pumfrey 외 7인은 “본질적 부분”에 대한 일본 재판소의 해석이 내재적으로 모순될 뿐 아니라 이해하기도 어렵고, 그 해석에 “all element rule” 원칙과 “invention as a whole” 원칙이 공존하여 혼란을 야기하고 있다고 지적하고 있다. Nicholas Pumfrey et al., 앞의 논문, p.302.

미를 명확히 이해하기 위해서는 “본질적인 부분”의 의미를 명확히 파악하는 것이 필요하다. “비본질적 부분 요건”을 충족하는지의 여부를 판단하기 위해서는 치환된 부분이 발명의 “본질적인 부분”에 해당하는지를 먼저 판단하여야 하고, 이를 위해서는 “본질적인 부분”의 의미를 이해하지 않으면 안 되기 때문이다.

“본질적 부분”에 대한 일본 하급 재판소의 해석은 이해하기 어렵다. 예를 들어 東京高裁 2000.10.26.판결 “생해태의 이물분리제거장치” 사건에서 동경고등재판소는 (1) “본질적 부분”에 대한 해석과 (2) “본질적 부분”에 관련되는지의 여부를 판단하는 방법을 다음과 같은 취지로 각각 판시하고 있다.¹³⁾

- (1) 본질적 부분은 특허청구범위에 기재된 구성 중 해당 특허발명 특유의 해결수단의 기초가 되는 기술적 사상의 중핵을 이루는 특징적 부분이고, 확인대상발명이 본질적 부분에 있어서 특허발명의 구성과 다르다면 이미 특허발명의 실질적 가치는 미치지 않고 특허발명의 구성과 균등할 수 없다.
- (2) 확인대상발명과 차이가 특허발명의 본질적 부분에 관한 것인지의 여부를 판단하는 데 있어서는, 단지 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 취하는 것이 아니라 특허발명을 선행기술과 대비하여 과제해결수단에 있어서 특징적 원리를 확정한 뒤에 확인대상발명의 해결수단이 특허발명의 해결수단의 원리와 실질적으로 동일한 원리인가를 판단하여야 한다.

위 (1)에 의하면, “본질적인 부분”은 특허청구범위에 기재된 구성 중 기술적 사상의 중핵을 이루는 “특징적 부분”이라고 정의함으로써 “본질적 부분설”에 입각하고 있다.¹⁴⁾ 즉, “본질적 부분”을 “구성요건 완비의 원칙”(all

13) 東京高裁 2000.10.26.판결 2000년(ㄴ) 제2147호 특허권침해금지청구항소사건, 判時 1738호 97면 “생해태의 이물분리제거장치” 사건.

14) Nicholas Pumfrey et al., 앞의 논문 p.302; Takenaka 교수는, “비본질적 부분 요건”에서 “비본질적인 부분”이 확인대상발명에서 없어도 된다는 것을 의미하는 것으로 이해해

elements rule)의 관점에서 파악함으로써 “본질적 부분”은 청구범위에 기재된 구성의 일부를 의미하는 것이 된다.

그러나 (2)에 따르면, “본질적 부분”은 특허청구범위에 기재된 구성의 일부가 아니라 선행기술과 대비하여 특허발명이 가지고 있는 과제해결수단에 내재된 “과제해결의 원리”라고 함으로써 발명을 전체로서 파악할 것을 요구하고 있다.¹⁵⁾ 즉, “본질적 부분”을 “invention as a whole”의 관점에서 파악하여 특허발명의 “기술적 사상”으로 보는 것이다.

이와 같이 일본 하급법원의 판시에 따르면 “본질적인 부분”은 발명을 이루는 구성 중 “특징적 부분”(characteristic part)이라고 하는 물리적인 특정 부분을 가리키는 것으로 해석할 수도 있지만 발명의 핵심적인 “과제해결의 원리” 즉, 기술적 사상을 의미하는 것으로 이해할 수도 있다.¹⁶⁾

“본질적인 부분”을 발명의 핵심적인 “기술적 사상”으로 해석하는 경우에는 치환된 부분이 “본질적인 부분”이 아니어야 한다고 하는 요건은 상당히 타당하고 의미 있는 요건이라고 할 수 있다. 왜냐하면 발명의 핵심이 되는 “기술적 사상”이 다른 것으로 치환되었다고 한다면 그것은 이미 발명의 동일성을 상실하였다고 할 수 있는 것이고 그렇다면 침해 여부 판단에 있어서 균등론을 적용할 수 있는지의 여부를 판단하기 위한 나머지 요건을 검토할 필요도 없게 되기 때문이다.

그러나 “본질적인 부분”을 발명의 구성 중 “특징적인 부분”으로 파악하는 경우, 청구범위에 기재된 구성요소를 본질적인 것과 비본질적인 것으로 구분하는 문제가 있다.¹⁷⁾ 그리고 “특징적인 부분”이라 하더라도 균등의 것이

서는 안 된다고 하면서 “비본질적 부분 요건”은 미국 대법원이 *Warner-Jenkinson* 사건에서 강조한 “구성요건 완비의 원칙”과 유사하다고 주장한다. Koo, D. IIC(2013) 44: at 187.

15) Nicholas Pumfrey et al., 앞의 논문, p.302.

16) 이와 같이 이중적 해석이 가능하다는 점에서 위와 같은 판시는 모순되고 이해하기 어렵다. Nicholas Pumfrey et al., 앞의 논문 p.302; 中山信弘, 앞의 책, pp.723-726.

17) 田村善之도 이러한 문제가 발생할 수 있음을 인정하고 있다. 田村善之, 앞의 논문 ①, pp.8-9; 치환된 부분이 본질적 부분이 아니어야 한다는 요건은 특허발명의 구성을 본질적 부분과 비본질적 부분으로 구별하고 본질적 부분에는 균등을 인정하지 않는 것을 의

있을 수 있음에도 불구하고 “특징적인 부분”이 치환되면 “본질적인 부분”이 치환되었다고 하는 이유로 균등론을 더 이상 적용할 수 없게 되는 문제가 발생하게 된다.¹⁸⁾ 따라서 “본질적 부분”을 어떻게 해석하여야 하는지는 침해 여부를 판단함에 있어서 매우 중요하다.

이와 같이 “본질적 부분”에 대한 해석으로는 이를 “특징적 부분”으로 파악하는 “본질적 부분설”과 “기술적 사상”으로 파악하는 “기술사상 동일설”로 구분하거나, 여기에 “작용효과 동일설”을 추가하여 세 가지로 구분한다.¹⁹⁾ 작용효과에 의하여 균등 여부를 판단하는 것은 동일한 작용효과를 발휘하기 위한 구성이 다수 존재할 수 있고, 이러한 구성 중에는 실질적으로 균등하다고 볼 수 없는 것도 있을 수 있음에도 불구하고 작용효과가 동일하다는 이유로 균등관계를 인정하게 되어 균등의 범위를 과도하게 확장하게 되는 문제가 있다.²⁰⁾ 따라서 아래에서는 “본질적 부분”의 의미를 “본질적 부분설”과 “기술사상 동일설”의 입장에서만 살펴보기로 한다.²¹⁾

미한다고 해석하는 입장은 많다. Koo, D. IIC(2013) 44: at 191; 강흥정, “균등관계 판단의 기준,” 『지식재산21』, 2009, p.114.

18) 田村善之도 이러한 문제를 인정하고 있다. 田村善之, 앞의 논문 ①, p.9.

19) 中山信弘 외 2 편, 앞의 책, p.483; 牧山皓一, 앞의 논문, p.33. “작용효과 동일설”은 특허발명의 “본질적 부분”을 그 작용효과로 보는 입장으로서 균등요건으로서 양 발명의 구성이 동일할 것을 요구하는 대신 양 발명의 작용효과가 동일할 것을 요구한다. 양 발명의 작용효과가 동일하면 결국 특허발명이 종래기술에 있어서의 과제를 해결함으로써 달성한 발명의 목적을 동일하게 달성할 수 있는 것이므로 확인대상발명은 특허발명과 실질적으로 균등관계에 있다고 볼 수 있다는 것이다. 이러한 “작용효과 동일설”에 의하면, “본질적 부분”은 특허발명의 구성 중에서 특허발명의 목적을 달성함으로써 발생하는 작용효과를 발휘하는 구성부분을 가리킨다. 이 해석에 따르면 만약 특허발명의 일부 구성이 치환되어 특허발명과 동일한 작용효과를 발휘할 수 없게 되는 확인대상발명은 특허발명과 균등관계에 있다고 할 수 없다.

20) 구대환, “대법원이 제시한 균등요건에서 과제해결원리의 동일 요건의 의미,” 『법학연구』, 인하대학교 법학연구소, 2013.7. (이하, “구대환, 앞의 논문 ②”라 한다.) p.227(양 발명의 기술적 사상 즉, 과제의 해결원리가 동일한지의 여부를 작용효과가 동일한지의 여부에 의하여 판단하는 것은 적절하다고 할 수 없다).

21) 김병필 대법원 특허조사관실 서기관은, “본질적 부분”을 본질적 부분설과 기술사상 동일설로 구별하여 설명하고 있다. 김병필, “균등침해 요건 중 ‘과제해결원리의 동일성’ 요건에 대한 고찰 — 일본의 ‘비본질적 부분’ 요건과의 대비를 중심으로—,” 『지식재산연구』 제8권 제1호(2013.3), 한국지식재산연구원, pp.20-21; 임호, “동등론의 권리범위와 구성요소의 기술적 가치,” 『외법논집』 제25집, 2007.2. p.10.

2. 본질적 부분설

“본질적 부분설”은 특허발명의 “본질적 부분”은 특허발명의 과제해결수단을 뒷받침하는 “특징적인 부분”을 가리키는 것이라고 해석하는 입장이다.²²⁾ 이 해석에 따르면 특허발명의 과제를 해결하는 특징적 구성인 “본질적 부분”이 다르면 대상발명은 특허발명과 다른 것으로 판단하여 더 이상 균등 여부를 판단할 필요조차 없다.²³⁾ 즉, 특허발명의 “본질적 부분”인 특징적 구성에서 차이가 있는 한 균등론의 첫 번째 요건은 충족될 수 없는 것이다. 그리고 대상발명이 특허발명과 차이가 있다 하더라도 그러한 차이가 “비본질적 부분”에서 이루어졌을 때 치환가능성과 치환용이성 검토로 넘어간다.²⁴⁾ 즉, 특허발명과 비교하여 확인대상발명이 “비본질적 부분”에서만 차이가 있다면 이것은 사소한 차이에 불과한 것이고 치환하더라도 특허발명과 실질적으로 차이가 없기 때문에 특허발명과 동일한 과제의 해결원리에 입각한 것이어서 실질적으로 동일한 작용효과를 가져오는 것이라고 보는 것이다. 따라서 “본질적 부분설”은 특허발명의 “본질적 부분”을 특허발명 특유의 과제를 해결하는 특징적 구성으로 보고 확인대상발명이 이러한 특징적 구성을 갖지 않는 한 “비본질적 부분 요건”을 충족하지 못하였다고 보는 것이다.²⁵⁾

22) 牧山皓一, 앞의 논문, pp.33-41(牧山皓一는 “본질적 부분설”과 “기술사상동일설”에 대하여 각각의 의미를 설명한 후, 본질적 부분의 인정방법 및 인정기준과 본질적 부분의 인정에 있어서 고려해야 할 사항 등을 상세히 설명하고 있다); “본질적 부분설”은 볼스플라인 축수 사건에서 일본 최고재판소가 “비본질적 부분 요건”로서 판시한 내용을 문언 그대로 해석하는 입장이므로 “문언상동일성설”이라고도 한다. “문언상동일성설”이 다수설이라고 한다. 이에 대하여는 임호, 앞의 논문, pp.7-10; 中山信弘, 註解 特許法(上卷), 青林書院, 2000. pp.716-717, 723-725; 강흥정, 앞의 논문, p.115; 김병필, 앞의 논문, p.20.

23) 김병필, 앞의 논문, pp.20-21. 이는 청구범위해석에 있어서 중심한정주의적 사고를 강하게 반영한 것이라고 하는 의견이 있다. 강흥정, 앞의 논문, p.120.

24) 정진옥, 균등론의 요건, 상사판례연구, Vol.12, 한국상사판례학회, 2001, p.313.

25) 본질적 부분설에 입각한 것으로 볼 수 있는 판례로는 大阪地裁 平成8年(ワ)第8927号「徐放性ジクロロフェナクナトリウム製剤事件」을 들 수 있다. 이 사건에서 오사카지방법판소는 “특허발명의 본질적 부분이란 특허청구범위에 기재된 특허발명의 구성 중, 당해 특허발명 특유의 작용효과를 발생시키기 위한 부분, 바꾸어 말하면, 이 부분이 다른 구성으로 치환되면 전체로서 당해 특허발명의 기술적 사상과는 다른 것이라고 평가될 부분을 가

3. 기술사상 동일설

“기술사상 동일설”은 특허발명의 “본질적 부분”을 그 기술적 사상으로 보는 입장이다. 일본 최고재판소에서 조사관으로 볼스플라인축수 사건을 담당했던 Ryoichi 판사는 “본질적 부분”은 “기술적 사상”을 의미한다고 하였다.²⁶⁾ 이 해석에 의하면 균등침해를 인정하기 위해서는 전체로서의 확인대상발명의 기술적 사상은 특허발명의 기술적 사상의 범위 내에 있어야 한다.²⁷⁾ “본질적 부분”을 이와 같이 해석할 때, “비본질적 부분 요건”은 우리 대법원의 “과제해결원리의 동일성 요건”과 같은 것이 된다. 그런데 “기술사상 동일설”에 따르면, 비록 양 발명의 기술사상이 같을지라도 기술적 구성의 일부가 균등물이 아닌 것으로 치환되거나 심지어 생략되었음에도 불구하고 전체로서의 발명의 기술사상이 동일한 경우가 있을 수 있으므로 균등론의 적용범위를 과도하게 확장할 가능성이 있다.²⁸⁾

리킨다고 해석하는 것이 상당하다”고 판시하였다. 牧山皓一, 앞의 논문, p.34; 김병필, 앞의 논문, pp.20-21.

26) Judge Ryoichi Mimura, Hanrei Kaisetsu [Court Precedent Commentary], 10 Saiko Saibansho Hanji Kaisetsu Minji Hen [Comments to the Supreme Court Precedents] 112, 132(1998), Nicholas Pumfrey et al., 앞의 논문에서 재인용; 기술사상 동일설에 입각한 것으로 인정되는 판례로는 東京地裁 平成8年(ワ)第14828号「徐放性ジクロフェナクナトリウム製剤事件」이 있다. 牧山皓一, 앞의 논문, pp.34-35. 牧山皓一은, 비본질적 부분 요건은 확인대상발명이 특허발명의 과제해결원리와 동일한 원리를 채용하고 있을 것을 요구한다고 해석할 수 있으므로, 기술사상 동일설이 타당하다고 주장한다.

27) “발명의 본질”(substance or essence of invention)이라는 용어는 균등론 관련 미국 판례에서도 자주 사용되어 왔다. *Systematic Tool & Mach. Co. v. Walter Kidde & Co., Inc.* 555 F.2d 342, March 25, 1977 [침해 사건에서 범인은 외형이 다르다 하더라도 발명의 본질(“essence of the invention”)이 동일할 경우 균등론을 적용하였다.]; *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.* 833 F.2d 931, C.A.Fed.(Ga.), 1987, November 6, 1987(heart or “essence” of an invention); *Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp.* 822 F.2d 1528, C.A.Fed.(N.Y.), June 24, 1987[균등론에 의한 침해를 결정함에 있어서 발명의 본질(the “essence,” “gist,” or “heart” of the invention)을 고려하는 것이 유용하다.]; *Morley Sewing Mach. Co. v. Lancaster* 129 U.S. 263, 9 S.Ct. 299, U.S. 1889; *Burr v. Duryee*, 68 U.S. 531, 1863 WL 6612, U.S., 1863; *Matthews v. Koolvent Metal Awning Co.* 158 F.2d 37, 71 U.S.P.Q. 219(November 23, 1946).

28) 그러나 이 문제는 균등론의 두 번째 요건에 의하여 해소될 수 있다.

牧山皓一은 발명의 “본질적 부분”을 판단하는 두 가지 방법을 다음과 같이 소개하고 있다.²⁹⁾ 첫째, 특허발명의 구성요소들을 서로 비교하여 어느 구성요소가 특허발명의 실질적 가치를 구현하는 구성인지 판단한다. 즉, 발명의 상세한 설명에 기재되어 있는 종래기술의 문제점, 특허발명의 목적, 구성, 효과에 기초하여 특허발명의 구성 중, 기술적 과제를 해결하고 효과를 발생시키는 “특징적 부분”을 판단한다.

둘째, 특허발명과 확인대상발명의 기술적 사상 즉, “문제의 해결원리”를 서로 비교하여 이들이 같으면 다른 부분이 특허발명의 “본질적 부분”이 아니고, 확인대상발명이 이를 달리하면 특허발명의 “본질적 부분”에 차이가 있는 것이다. 즉, 확인대상발명이 특허발명의 기술적 범위 내에 있으면 치환된 구성은 특허발명의 “본질적 부분”이 아니고, 기술적 범위 밖에 있으면 치환된 구성은 “본질적 부분”이라고 판단한다.³⁰⁾

牧山皓一가 제시한 “본질적 부분”의 판단방법은 기본적으로 치환된 부분이 특허발명의 “과제의 해결원리”와 관계되는지의 여부에 의한다고 하는 점에서 “본질적 부분”을 발명의 “과제의 해결원리”와 동일한 개념으로 파악하였다고 볼 수 있다.

29) 牧山皓一, 앞의 논문, pp.33-34.

30) 그런데 牧山皓一이 제시한 이 두 번째 방법은 논리적으로 모순이다. 침해 여부를 확인하기 위해서는 확인대상발명이 특허발명의 기술적 범위 내에 있는지의 여부를 판단하여야 하고, 이를 위해서 확인대상발명의 치환된 부분이 “본질적 부분”인지의 여부를 판단하는 것이다. 그런데 그가 제시한 방법은 “본질적 부분”을 판단하기 위하여 확인대상발명이 특허발명의 기술적 범위 내에 있는지의 여부를 먼저 판단할 것을 요구하고 있다. 결국, “본질적 부분”을 판단하기 위하여 기술적 범위에 속하는지를 판단하고, 기술적 범위에 속하는지를 판단하기 위하여 “본질적 부분”을 판단해야 하는 오류에 빠지기 때문이다. 본질적 부분의 구체적인 인정방법에 관하여는 白木祐一, “均等論における本質的部分の認定方法,” 『知財管理』 第60卷 第4号 612頁(本質的部分の認定に関するフローチャート), 牧山皓一, 앞의 논문, p.41에서 재인용.

4. “본질적 부분”에 대한 정리

“본질적 부분”은 “특허발명의 구성 중 과제해결 수단에 기초한 특징적인 부분” 혹은 “특허발명 특유의 작용효과가 생기게 하는 구성부분”이라고 하여 특허발명의 특정 부분을 가리키는 물리적 개념으로 파악하거나, 특허발명의 핵심적 “기술적 사상” 혹은 “과제의 해결원리”라고 하는 추상적 개념으로 파악할 수 있다.

특허발명의 “본질적 부분”을 물리적 구성으로 보게 되면 치환된 구성이 단지 발명의 구성요소 중 하나에 불과하더라도 이는 “본질적 부분”의 치환에 해당하므로 균등론을 적용할 수 없게 된다.³¹⁾ 반면, 특허발명의 “본질적 부분”을 “기술적 사상”으로 보게 되면 치환된 구성이 발명의 구성요소 중 일부에 해당하더라도 “기술적 사상”에 변화가 없는 이상 균등론을 적용할 수 있게 된다. 한마디로, 특허발명의 “본질적 부분”을 물리적 구성부분으로 보는 경우 균등론 적용 가능성이 낮게 되지만 “기술적 사상”으로 보는 경우 균등론 적용 가능성이 높게 되는 것이다.

III. “비본질적 부분 요건”의 의미와 그에 대한 비판

1. 서 론

이제까지의 논의를 통하여 “본질적 부분”은 특허발명의 “기술적 사상”이라

31) 日独の裁判所における均等論の比較, AIPPI(2010) Vol.55 No.7 pp.469-470; 일본에서 균등침해를 부인하는 경우 대부분은 일본 균등요건 첫 번째 요건에 의한 것이었다. 김동준 교수의 연구에 따르면, 균등관련 전체 사건 60건 중 균등침해가 인정된 사건은 13건(21.7%)이고, 부정된 사건은 47건(78.3%)로서 이 중 첫 번째 요건에 의한 것이 20건(42.6%)이었다(균등침해 부정의 이유는 중복 적용함). 김동준, 특허균등침해론, 법문사, 2012.12. pp.292-293; 구대환, 앞의 논문 ①, pp.390-394.

고 볼 수 있는 반면, 특허발명의 “특징적 부분”으로 볼 수도 있음을 알게 되었다. 이와 같은 배경에서 여기서는 “본질적 부분”을 특허발명의 “기술적 사상”으로 보는 경우와 특허발명의 “특징적 부분”으로 보는 경우로 나누어 “비본질적 부분 요건”의 의미를 정리하고, “비본질적 부분 요건”을 일본 특허법과 청구범위해석의 원칙에 기초하여 비판하여 보기로 한다.

2. “비본질적 부분 요건”의 의미

(1) “본질적 부분”을 특허발명의 “기술적 사상”으로 보는 경우

“본질적 부분”을 특허발명의 “기술적 사상”이라고 이해하는 한, “비본질적 부분 요건”을 충족하는지의 여부를 확인하기 위해서는 특허발명의 기술적 사상과 확인대상발명의 기술적 사상을 파악하고 이들을 서로 비교하여 동일한지의 여부를 판단하지 않으면 안 된다. 따라서 “본질적 부분”을 “기술적 사상”으로 파악하면, “비본질적 부분 요건”의 판단은 발명의 동일성 판단이라고 할 수 있다.

그런데, 여기서 특허발명과 확인대상발명 간의 동일성 판단은, 확인대상발명의 “과제해결의 원리”와 특허발명의 “과제해결의 원리”가 동일한지의 여부를 판단하지 않으면 안 되고, 이것은 결국 “기술적 사상”으로서의 “본질적 부분”에 대한 대비를 의미하는 것이다. “본질적 부분”을 특허발명의 “기술적 사상”이라고 이해하는 경우, “비본질적 부분 요건”의 판단(즉, 특허발명의 과제해결수단과 확인대상발명의 과제해결수단에 각각 내재되어 있는 과제의 해결원리를 서로 대비하는 것)은 사실상 침해 여부 판단과 동일한 것이라고 할 수 있다. 따라서 “본질적 부분”을 “기술적 사상”으로 파악할 때, “비본질적 부분 요건”의 판단은 특허발명과 확인대상발명의 기술적 구성에 내재된 각각의 문제해결의 원리를 서로 비교하는 것이므로, 이는 전체적인 시각에서의 판단을 요한다.

그렇다고 한다면 “비본질적 부분 요건”이 균등침해의 첫 번째 요건으로 제

시되었다고 하여 이를 다른 요건에 앞서 가장 먼저 검토하는 것이 바람직한 것인지 의문을 가져 볼 필요가 있다. 확인대상발명이 특허발명의 목적을 달성할 수 없거나 동일한 작용효과를 발휘할 수 없다고 한다면 더 이상 다른 균등침해 요건을 살펴볼 필요가 없다. 그리고 발명의 목적과 작용효과를 파악하는 것은 종래 기술이 가지고 있는 문제를 해결하기 위하여 발명이 채택한 기술적 수단에 내재되어 있는 원리를 파악하는 것에 비하여 비교적 단순한 작업이라고 볼 수 있다. 따라서 균등침해의 첫 번째 요건인 “비본질적 부분 요건”을 판단하기 전에 두 번째 요건인 “치환가능성 요건”(즉, 치환되더라도 특허발명의 목적을 달성할 수 있을 뿐 아니라 동일한 작용효과를 발휘하여야 하는 요건)을 먼저 판단하는 것이 바람직하다고 볼 수 있다.

(2) “본질적 부분”을 특허발명의 “특징적 부분”으로 보는 경우

반면, “본질적 부분”을 특허발명의 “특징적 부분”이라고 이해하면, “비본질적 부분 요건”을 판단하기 위해서는 확인대상발명에서 치환된 부분이 특허발명의 “특징적 부분” 즉, 특허발명 특유의 작용효과를 갖기 위한 부분에 해당하는지의 여부만을 판단하면 된다.

3. “비본질적 부분 요건”에 대한 비판

종래 일본 특허법은 청구범위에는 「발명의 구성에 없어서는 안 될 사항만」을 기재한다고 규정되어 있었기 때문에 청구범위의 기재에 제약이 따랐고 청구범위를 적절히 기재하는 것이 대단히 어려웠다.³²⁾ 이를 고려하여 ‘평성 6년법’에서는 이를 개정하여 청구범위에는 「특허출원인이 특허를 받으려고 하는 발명을 특정하기 위하여 필요하다고 인정하는 모든 사항」을 기재하도록 하였다.³³⁾ 이렇게 청구범위 기재의 제약을 완화하는 개정을 하였지만 청

32) 吉藤幸朔, 『特許法概説』[제13판], 대광서림, 2000. p.313.

33) 일본 특허법 제36조 제5항: 특허청구범위에는 특허출원인이 특허를 받으려고 하는 발명을 특정하기 위하여 필요하다고 인정하는 모든 사항을 기재하지 않으면 안 된다.

구범위에 기재된 사항은 모두 발명의 구성에 없어서는 안 될 필수요건에 해당하는 것은 물론이고,³⁴⁾ 청구범위에 기재한 사항 이외에 필수요건이 있다고 주장할 수 없는 것은 종래와 동일하다.³⁵⁾ 이러한 점에 입각하여 이수완 관사는 일본 균등론 적용을 위한 첫 번째 요건을 적합한 것으로 볼 수 없다고 하였다.³⁶⁾

일본의 특허법 개정은 청구범위에 「특허출원인이 특허를 받으려고 하는 발명을 특정하기 위하여 필요하다고 인정하는 모든 사항」을 기재하도록 함으로써 청구범위기재의 제한을 완화한 것이다. 이것을 청구범위에는 「발명의 구성에 없어서는 안 될 사항만」을 기재하는 것이 아니라 발명의 구성에 필수적인 사항이 아니라도 발명을 특정하기 위해서 필요한 사항이라면 이를 기재할 수 있고, 따라서 청구범위에는 발명의 구성에 필수적인 사항이 아닌 것이라도 포함될 수 있는 것이라고 해석하는 것은 잘못이다. 왜냐하면, 발명을 특정하기 위해 필요한 것이라고 인정하여 일단 청구범위에 기재한 사항은 발명을 특정하는 사항으로서 결국 발명의 구성요소가 되기 때문이다. 따라서 특허를 받으려는 발명을 특정하기 위해서 필요하다고 인정하여 청구범위에 기재한 사항은 모두 발명의 구성에 필수적인 사항이다. 이러한 점에 있어서 「발명의 구성에 없어서는 안 될 사항만」을 기재한 청구범위와 「특허를 받으려고 하는 발명을 특정하기 위하여 필요하다고 인정하는 모든 사항」을 기재한 청구범위는 사실상 차이가 없다고 보아야 할 것이다. 이와 반대로 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정하는 모든 사항이 기재되었으므로 청구범위에 기재된 사항이라 하더라도 일부는 발명의 구성에 필수적인 것이 아니라고 한다면 청구범위를 기초로 권리범위를 확정할 수 없게 된다. 왜냐하면 청구범위에 기재된 사항 중에서 발명의 구성에 필수적인 사항과 필수적이지

34) 이를 청구범위의 ‘구성요건적 기능’이라고 한다.

35) 청구범위는 특허발명의 모든 구성요소를 기술하기 때문에 대상발명이 청구범위에 기술된 모든 것을 포함하고 있으면 문언적 침해가 성립한다. Alan L. Durham, *Patent Symmetry*, Boston University Law Review, Vol.87, December 2007(Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=982153>) at 983; 吉藤辛朔, 앞의 책, pp.313-315, 323, 329.

36) 이수완, “특허청구범위의 해석,” 『특허소송연구』 제2집, 특허법원, 2001. p.167.

않은 사항을 구별할 기준이 없고 이들을 구별할 수도 없기 때문이다.

권리범위는 청구범위에 의하여 정하여지는 것이고, 청구범위에는 특허를 받고자 하는 발명을 특정하기 위해 필요하다고 인정되는 모든 사항을 기재하는 것이므로 일단 청구범위에 기재된 사항은 출원인이 발명을 특정한 사항이라고 해야 한다. 따라서 출원인이 발명을 특정하기 위하여 청구범위에 기재한 이상 이 사항은 모두 발명의 구성에 없어서는 안 될 사항이 되는 것이므로 청구범위에 기재된 사항은 모두 발명의 구성에 필수적인 것이고 본질적인 것으로서 그 가치나 중요성을 구분할 수도 구분할 필요도 없다.³⁷⁾ 다시 말해서 청구범위의 각 구성요소는 모두 특허발명을 구성하기 위한 필수적인 것이고 동일한 기술적 가치를 가진다.³⁸⁾ 그렇다면 청구범위의 구성요소 중 치환된 부분을 발명에 “본질적인 부분”이 아니라고 할 수 없고, 나아가서 “비본질적인 부분”이 치환된 경우에만 균등론을 적용하여야 한다는 요건도 합리적인 기준이라고 할 수 없다. 따라서 청구항의 구성요소를 ‘본질적인 것’과 ‘비본질적인 것’으로 구분하고 나서, “과제의 해결원리”가 같다는 것은 치환된 부분이 ‘비본질적인 부분’을 의미한다고 해석하는 것은 불합리하다.

더욱이 “비본질적인 부분”이 치환된 경우에만 균등론을 적용할 수 있다고 한다면, 발명의 구성요소가 하나인 발명, 혹은 발명의 모든 구성요소가 본질적 부분에 해당하는 발명의 경우 어떠한 경우에도 균등침해가 인정될 수 없게 될 것이다. 또한 “본질적인 부분”에 대하여도 균등물이 있을 수 있고, 그에 대하여 균등물로의 치환이 이루어진 경우 균등관계를 인정할 수 있는 것임에도 불구하고 “본질적인 부분”에 치환이 이루어졌다는 이유로 균등론을 적용할 수 없게 된다.³⁹⁾

37) Peter Ludwig는 미국에서는 침해 판단에 있어서 특허청구범위에 기재된 각각의 구성요소는 모두 필수적인 것이라고 전제한다는 점에서 이 “비본질적 부분 요건”은 미국의 균등론과 대조된다고 하였다. Peter Ludwig, 앞의 논문, pp.10-11.

38) 임호, 앞의 논문, p.22. 따라서 구성요소 중 어느 하나라도 결여된다면 침해가 아닌 것으로 보아야 한다.

39) “본질적인 부분”이 균등수단에 의하여 치환되고 과제의 해결원리가 같다고 한다면 균등론적용이 가능하다는 점에 대하여는, 이수완, “특허청구범위의 해석,” 『특허소송연구』

이와 같이 “본질적인 부분”에 치환이 이루어졌을 때 균등론을 적용하지 않게 되면 균등관계의 성립을 인정할 수 있는 범위가 크게 축소된다.⁴⁰⁾ 종래 일본 하급법원은 균등론을 적용함에 있어서 “본질적 부분”을 “특허발명을 구성하는 필수적인 구성요소”라고 하는 구체적인 물리적 구성으로 파악하는 경향을 보였다.⁴¹⁾ 그런데 청구범위에 기재된 사항은 모두 필수적이라는 관점에서 볼 때, 특허권자가 특허발명에서 치환된 부분을 특허발명에 “본질적인 부분”이 아니라고 주장하더라도 일본 재판소가 이를 받아들여 균등론을 적용하기는 대단히 어렵게 된다.⁴²⁾ 그래서 일본에서 균등관계를 인정하는 비율이 한국에 비하여 현저하게 낮은 것은 균등을 인정할 수 있는 범위가 그만큼 축소되었기 때문이다.⁴³⁾ 이와 같이 일본 균등론의 “비본질적 부분 요건”은 균등범위를 크게 축소시키는 역할을 해 왔다.

4. “비본질적 부분 요건”에 대한 정리

종합하면, “본질적 부분”을 특허발명의 “기술적 사상”이라고 이해하는 경우, “비본질적 부분 요건”은 우리 대법원이 균등침해 첫 번째 요건으로 제시한 “과제해결원리의 동일성 요건”(즉, 전체로서의 특허발명과 확인대상발명을 서로 대비하여 그 기술적 사상 또는 과제의 해결원리가 동일하여야 한다는 요건)과 동일한 것으로 평가할 수 있다.⁴⁴⁾ 그럼에도 불구하고 “비본질적 부분 요건”

제2집, 특허법원, 2001. pp.167-168.

40) Tarun Mathur, *Application of Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Disputes*, Journal of Intellectual Property Rights Vol 12, July 2007, p.418. 일본에서 균등침해 주장은 대부분 성공하지 못했다.

41) Daehwan Koo, 앞의 논문, p.187.

42) Takenaka 교수도 특허권자가 치환된 부분을 “본질적인 부분”이 아니라고 주장하더라도 이를 법원이 받아들여 균등론을 적용하기는 매우 어렵다고 기술하고 있다. Koo, D. IIC(2013) 44: 178.

43) Koo, D. IIC(2013) 44: at 190.

44) “과제해결원리의 동일성 요건”에 관한 상세한 설명은 구대환, 앞의 논문 ②를 참조. “과제해결원리의 동일성 요건”에서 “과제해결원리”가 동일한지의 여부를 판단함에 있어서는 ‘전체로서의’ 특허발명과 확인대상발명을 서로 대비하는 전체대비방식

은 “본질적인 부분”에 대한 이중적 해석이 가능할 뿐 아니라, “본질적 부분”이 무엇인지에 관한 혼란과 오해의 소지가 있다고 하는 점에서 대법원의 “과제해결원리의 동일성 요건”에 비하여 열등한 것이라고 평가할 수 있다.

IV. 최근 일본 재판소의 판례의 변화

1. 서 론

최근 일본 지적재산고등재판소(IP High Court)는 중공골프클럽헤드 사건(Hollow Golf Club Head case)과⁴⁵⁾ 맨홀커버 사건(Manhole Cover case)에서⁴⁶⁾ “본질적 부분”에 대한 해석을 하급 재판소와 다르게 해석하였다. 즉, 종래 일본 하급재판소는 “본질적 부분”을 주로 특허발명의 구성을 이루는 “특정 부분”으로 해석함으로써 특허발명의 구성요소 중 일부가 치환된 경우 이를 “본질적 부분”의 치환으로 보아서 균등론의 적용을 거절하였다. 그러나 최근 지적재산고등재판소는 이와 같이 해석하여 균등침해를 부인한 하급심의 결정을 파기하였다. 이하에서는 이 두 사건에서 법원이 “본질적 부분”을 어떻게 해석하고 “비본질적 부분의 요건”을 어떻게 적용하였는지에 대하여 검토하도록 한다.

2. 중공골프클럽헤드 사건(Hollow Golf Club Head case)

본건은 원고가 피고에 대하여, 피고가 제조 판매하는 골프클럽이 원고의

(invention as-a-whole analysis)에 의한다. 그래서 “과제해결원리의 동일성 요건”은 중심 한정주의적 사고에서 유래하였다고 볼 수 있다. 구대환, 앞의 논문 ②, pp.226, 232.

45) 知財高裁 平成22年 5月 27日, 平21(ネ) 10006号.

46) 知財高裁 平成23年 3月 28日, 平22(ネ) 10014号. 第一審: 平成22年 1月 21日 大阪地裁 判決 平20(ワ) 14302号 · 平20(ワ) 16194号 · 平20(ワ) 16195号.

골프클럽헤드에 관한 특허권(특허발명: 2002.1.11. 출원되고 2005.9.30. 등록된 “중공골프클럽헤드”)을 침해하고 있다고 주장하며 손해배상을 청구한 사건이다.

동경지방법판소는 이 중공골프클럽헤드 사건(Hollow Golf Club Head case)에서 봉합재(縫合材)가 물체를 서로 접합시키는 문제를 해결하는 데 있어서 특징적인 구조라는 이유로 이것이 특허발명의 “본질적 부분”에 해당한다고 판단하여 균등침해를 부인하였다.⁴⁷⁾

그러나 지적재산고등재판소는 동경지방법판소가 확인대상발명의 한 구성요소와 특허발명의 대응되는 구성요소가 서로 균등하다는 사실을 간과하였다고 지적하였다.⁴⁸⁾ 지적재산고등재판소는 물체를 서로 접합시키기 위하여 “봉합재”를 사용하는 것은 특허발명의 “본질적인 부분”이 아니라고 판단하여 균등침해를 인정하였다. 지적재산고등재판소는 “봉합재”를 특허발명의 문제를 해결하기 위한 수단의 기초를 구성하는 기술적 사상의 핵심적 혹은 “특징적 부분”으로 파악하지 아니하였다. 이러한 점에서, 동경지방법판소는 “본질적인 부분”을 특허발명의 문제를 해결하는 특징적 구성으로 파악한 반면, 지적재산고등재판소는 “본질적인 부분”을 특허발명의 “기술적 사상”으로 간주하였다고 볼 수 있다.

이하에서는 이 사건이 동경지방법판소와 지적재산고등재판소에서 어떻게 처리되었는지를 검토함으로써 “본질적 부분”에 대한 이해가 어떻게 변화되었는지를 살펴보도록 한다.

원고 특허발명의 주요 청구항에는 다음과 같이 기재되어 있다.

“금속제 외각부재와 섬유강화플라스틱제 외각부재를 서로 접합시켜 중공구조의 헤드본체를 구성한 중공골프클럽헤드에 있어서, 상기 금속제 외각부재의 접합부에 상기 섬유강화플라스틱제 외각부재의 접합부를 접착하고, 상기 금속제 외각부재의 접합부

47) 東京地裁 平成20年 12月 9日, 平19(ワ) 28614号.

48) 知財高裁 平成22年 5月 27日, 平21(ネ) 10006号.

에 관통공을 설치하여 이 관통공을 통하여 섬유강화플라스틱제 봉합재를 상기 금속제 외각부재의 상기 섬유강화플라스틱제 외각부재와의 접착면 측과 그 반대면 측으로 통하여 상기 섬유강화플라스틱제 외각부재와 상기 금속제 외각부재를 결합시킨 것을 특징으로 하는 중공골프클럽헤드”

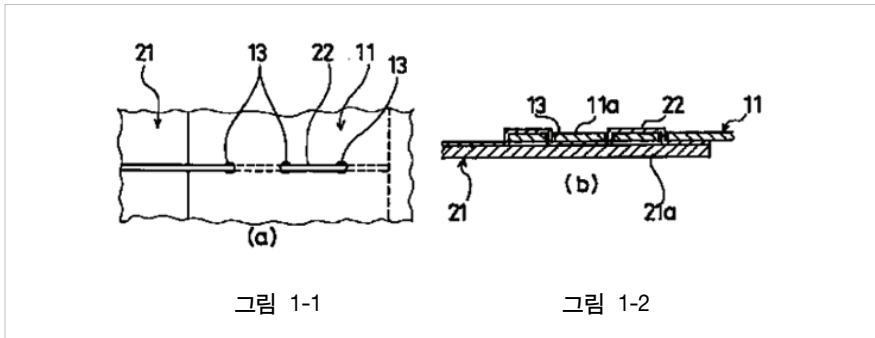
위 청구범위의 기재내용을 통하여 볼 때 특허발명의 구성요소는 다음과 같이 구별할 수 있다.

- A. 금속제 외각부재와 섬유강화플라스틱제 외각부재를 접합시켜 중공구조의 헤드 본체를 구성한 중공골프클럽헤드에 있어서,
- B. 상기 금속제 외각부재 접합부에 상기 섬유강화플라스틱제 외각부재의 접합부를 접착하고,
- C. 상기 금속제 외각부재 접합부에 관통공을 설치하여,
- D. 이 관통공을 통하여 섬유강화플라스틱제 봉합재를 상기 금속제 외각부재의 상기 섬유강화플라스틱제 외각부재와의 접착면 측과 그 반대면 측으로 통과시켜 상기 섬유강화플라스틱제 외각부재와 상기 금속제 외각부재를 결합시킨 것을 특징으로 하는
- E. 중공골프클럽헤드

이러한 구성에 의하여 특허발명은 다음과 같은 작용효과를 갖는다.

금속제 외각부재(金屬製外殼部材)와 섬유강화플라스틱제 외각부재라고 하는 서로 다른 소재로 이루어진 두 가지 외각부재 모두의 접합강도를 높일 수 있고, 이에 따라서 골프클럽헤드로서의 내구성을 확보하면서 서로 다른 소재의 조합에 따른 비거리를 포함한 골프클럽의 성능을 향상시킬 수 있다.

특허발명의 명세서에 기재된 “발명의 상세한 설명”에 의하면, 특허발명은 금속제 외각부재(11)와 섬유강화플라스틱제 외각부재(21)와 같이 서로 다른 물체의 외각부재 간의 결합성을 향상시키고, 이러한 향상된 결합력은 골프



클럽헤드의 내구성과 골프공의 비거리를 향상시키는 등 골프클럽의 성능을 향상시킨다.

한편, 확인대상발명의 구성요소를 본건발명의 구성요소에 대응시키면 다음과 같다.

- a. 금속제 외각부재(1)와 섬유강화플라스틱제 외각부재(9, 10)를 접합시켜 중공구조의 헤드본체를 구성한 중공골프클럽헤드에 있어서,
- b. 금속제 외각부재(1)의 플렌지부(5)에 섬유강화플라스틱제 하부외각부재(9), 섬유강화플라스틱제 상부외각부재(10)의 접합부를 접착시킴과 함께,
- c. 금속제 외각부재(1)의 플렌지부(5a)에 투공(7)을 설치하고,
- d. 투공(7)을 통하여 탄소섬유로 이루어진 짧은 대편(帶片)(8)을 상기 금속제 외각부재(1) 상측면의 섬유강화플라스틱제 상부 외각부재(10)와의 접착면 측과 그 반대면 측으로 관통시켜 상기 강화플라스틱제 상부 외각부재(10)와 금속제 외각부재(1)을 결합시켜서 이루어지는
- e. 중공골프클럽헤드

본건에서 이 논문과 관련된 쟁점은 확인대상발명의 구성요소 d가 본건특

허의 구성요소 D와 균등관계에 있는지 그래서 확인대상발명이 본건특허권을 침해하는지의 여부라고 할 수 있다.

동경지방법판소는 본건발명의 구성 중 피고제품과 다른 부분인 봉합재(縫合材)는 본건발명의 “본질적 부분”이기 때문에 본건발명의 “봉합재”를 구비하지 아니한 피고제품을 본건발명과 균등한 것이라고 해석할 수 없다고 하는 이유로 균등침해를 주장하는 원고의 청구를 기각하였다.⁴⁹⁾

이에 대하여 지적재산고등재판소는 확인대상발명의 구성 d에 있어서 “탄소섬유로 된 짧은 대편(8)”은 다음과 같은 이유로 본건 특허발명의 구성요건 D에 있어서 “(섬유강화플라스틱제) 봉합재”의 균등물이라고 판단하여 원심판결을 취소하였다.

“탄소섬유로 된 짧은 대편(8)”은, 금속제 외각부재에 형성한 하나의 관통홀에 1회만 관통하는 것이고, 금속제 외각부재의 일측(接界面側)과 타측을 관통하는 복수의 관통공에 복수회(2회 이상) 통과하는 것이 아니라, 금속제 외각부재의 상하에 있어서 상부 섬유강화플라스틱제 외각부재(본건발명의 “섬유강화플라스틱제 외각부재”에 상당하다) 및 하부 섬유강화플라스틱제 외각부재와 각 한 군데만 접촉하고, 적어도 두 군데에 섬유강화플라스틱제 외각부재와 접합하는 것이 아니다.⁵⁰⁾

지적재산고등재판소는 위와 같은 점이 본건 특허발명의 구성 중 피고제품의 구성과 다른 부분이라고 관시하고, 특허발명의 “(섬유강화플라스틱제) 봉합재”와 확인대상발명의 “탄소섬유로 된 짧은 대편(8)”에 대하여 치환가능성과 치환용이성이 인정됨을 먼저 확인한 후, 본건발명에 있어서 관통홀로 관통하는 “봉합재”를 본건발명의 “본질적인 부분”으로 인정할 수는 없다고 하면서, 그 이유를 다음과 같이 제시하였다.

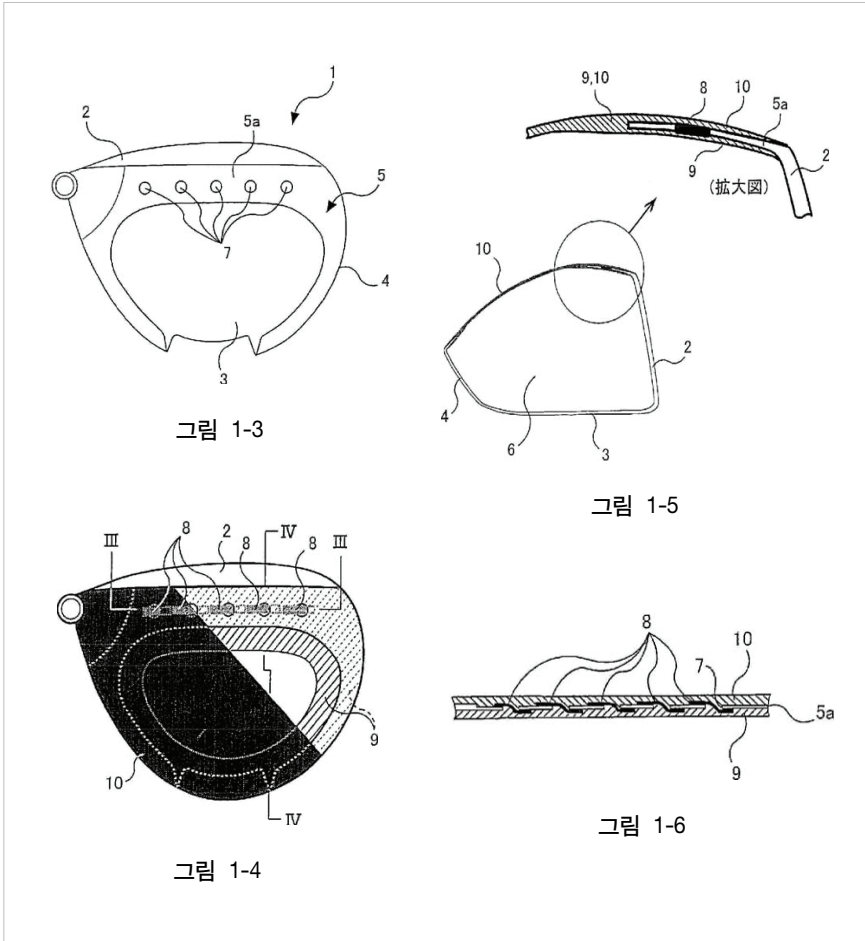
49) 東京地裁 平成20年 12月 9日, 平19(ワ) 28614号.

50) 知財高裁(中間判決) 平成21年 6月 29日, 平21(ネ) 10006号, 13頁; 知財高裁 平成22年 5月 27日, 平21(ネ) 10006号, 13頁.

- ① 본건발명의 과제해결을 위한 중요한 부분은, 구성요소(d) 중의 「이 관통공을 통하여」 「상기 금속제 외각부재의 상기 섬유강화플라스틱제 외각부재와의 접착면 측과 그 반대면 측으로 관통하여 상기 섬유강화플라스틱제 외각부재와 상기 금속제 외각부재를 결합시킨」 구성부분이다.
- ② 본건발명의 “봉합재”는 섬유강화플라스틱제 부재를 금속제 외각부재에 관통하는 형상으로 이용된 것으로서, 통상의 의미와는 명백히 다른 용도로 사용하고 있으므로 「봉합」의 의미를 중시하는 것은 타당하다고 할 수 없다.
- ③ “봉합재”의 의미는 기술적인 관점에서도, 「금속제 외각부재의 복수의 관통공을 통하고, 또한 적어도 2개소에 섬유강화플라스틱제 외각부재와 접합하는 부재」라고 해석해야 하지만, 당해 요건 중 「(1개소의 관통공이 아니라) 복수의 관통공에」라는 요건 부분과 「적어도 2개소에 (접합한다)」는 요건 부분은, 본건발명의 특징이 될 정도로 중요한 부분이라고는 할 수 없다. 따라서 「봉합재」는 본건발명의 과제의 해결수단을 기초하는 기술적 사상의 중핵적 특징적인 부분이라고 해석될 수 없다.

이와 같은 이유에서 지적재산고등재판소는 관통공(7)을 관통하는 봉합재(22)를 특허발명의 기술적 사상의 “본질적 부분”이 아니라고 판단하였다. 지적재산고등재판소는 특허발명의 “섬유강화플라스틱제 봉합재”(FRP stitching member)가 확인대상고안에서 “탄소섬유 대편(8)”으로 치환되었다 하더라도 이들 구성요소는 서로 균등한 것이고, 또한 물체를 서로 접합시키기 위하여 봉합재를 사용하는 것은 특허발명의 “본질적인 부분”이 아니라고 판단함으로써 균등침해를 인정하였다.

중공골프클럽헤드 사건에서, 동경지방법판소는 “본질적인 부분”의 의미를 특허발명에 고유한 문제를 해결하기 위한 물리적 해결수단으로 해석한 반면, 지적재산고등법원은 특허발명의 기술적 사상으로 해석하였다. 그래서 지적재산고등법원은 확인대상고안의 구성요소(d)의 “탄소섬유 대편(8)”을 특허발명의 구성요소(D)의 “섬유강화플라스틱제 봉합재”(22)와 균등하다고 판단하여 동경지방법판소의 결정을 파기하였다.



3. 맨홀커버 사건(Manhole Cover case)

맨홀커버 사건(Manhole Cover case)의 특허(출원일: 2002.2.14, 등록일: 2006.12.1, 일본특허번호: 제3,886,037호, 발명의 명칭: 지하구조물원형덮개)는 “지하구조물용 원형덮개”에 관한 것이다.⁵¹⁾ 특허발명이 해결하고자 하는 과제는 덮

51) 知財高裁 平成23年 3月 28日, 平22(ネ) 10014号, 第一審: 平成22年 1月 21日 大阪地裁

개를 덮을 때, 덮개를 질질 끌든지 덮개본체를 후방으로부터 수납틀 내에 밀어 넣기만 하면 뚜껑 본체를 부드럽게 수납틀 안에 넣을 수 있는 지하구조물용 원형 덮개를 제공하는 것이다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 특허발명이 채택한 구성요소를 특허발명의 주요 특허청구범위를 통하여 살펴보면 다음과 같다.

- A. 원형덮개 본체와 이를 내주면 상부에 지지하는 수납틀로 구성되는 지하구조물용 원형덮개에 있어서,
- B. 수납틀의 내주면 상부에는 수납틀의 안쪽을 향하여 돌출된 수납틀 돌출곡면부를 형성하고, 이 수납틀 돌출곡면부의 위쪽에는 홈 모양의 수납틀 홈곡면부를 연속해서 형성하고,
- C. 덮개 본체의 외주측면에는 수납틀 돌출곡면부와 같은 모양의 홈 모양의 덮개 홈곡면부를 형성하고, 이 덮개 홈곡면부의 위쪽에 수납틀 홈곡면부와 같은 모양으로 돌출형상의 덮개 돌출곡면부를 연속하여 형성하고,
- D. 또한, 수납틀 홈곡면부의 위쪽에는 수납틀 위쪽방향으로 직경이 확대되는 수납틀 위 경사면부를 연속하여 형성하고,
- E. 덮개 돌출곡면부의 위쪽에는 덮개본체 위쪽을 향하여 직경이 확대되는 덮개 위 경사면부를 연속하여 형성하고,
- F. 덮개본체를 수납틀에 지지하여 닫은 상태에 있어서, 수납틀 위 경사면부와 덮개 위 경사면부는 서로 감합하고,
- G. 덮개 돌출곡면부와 수납틀 홈곡면부 및 덮개 홈곡면부와 수납틀 돌출곡면부는 서로 접촉하지 않도록 한 것을 특징으로 하는
- H. 지하구조물용 원형덮개

이러한 구성에 의하여 특허발명은 다음과 같은 효과를 발휘하고 있다.

특허발명은 덮개를 닫을 때 덮개본체를 후방으로부터 밀어서 수납틀 내에 넣을 때, 덮개본체의 돌출곡면부의 하측이 수납틀의 돌출곡면부의 위쪽에 접촉하고 덮개본체를 뒤쪽으로부터 밀면 덮개본체의 돌출곡면부와 수납틀의 돌출곡면부의 접촉부가 점점 덮개본체 앞쪽으로 이동하면서 덮개 돌출곡면부가 수납틀 돌출곡면부에 의해 안내된다. 그래서 덮개본체를 뒤쪽에서부터 밀어 넣는 것만으로 덮개본체를 수납틀에 부드럽게 넣을 수 있다. 또한 덮개를 닫은 상태에서는 덮개 돌출곡면부와 수납틀 홈곡면부 및 덮개 홈곡면부와 수납틀 돌출곡면부는 접촉하지 않고 덮개본체에 형성된 경사면부가 수납틀 경사면부에 들어가기 때문에 덮개본체가 수납틀에 확실히 감합 지지되어 덮개본체의 흔들림을 방지할 수 있다.

한편, 확인대상발명의 구성은 다음과 같다.

- a. 원형의 덮개본체와 이 덮개본체를 내주면 상부에서 지지하는 수납틀로 이루어진 지하구조물용 원형덮개에 있어서,
- b. 수납틀의 내주면 상부에는 제1경사면과 제2경사면, 그리고 제2경사면의 위쪽에

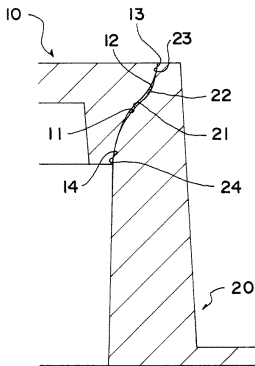


그림 2-1 맨홀커버가 닫힌 상태

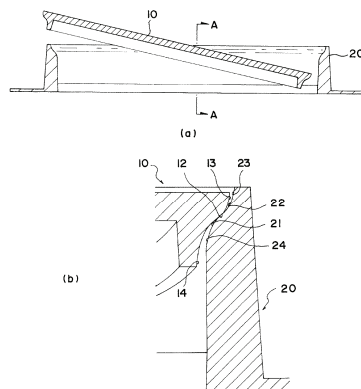


그림 2-2 맨홀커버를 맨홀틀에 위치시키는 과정

- 단턱을 연속하여 형성하고,
- c. 덮개본체의 외주측면에는 수납틀 제1경사면과 같은 덮개 A면(11a)을 형성함과 함께, 이 덮개 A면(11a)의 위쪽에 단턱과 같은 덮개 R면(12)을 연속하여 형성하고,
 - d. 단턱의 위쪽에는 수납틀의 위쪽으로 직경이 확대되는 제1경사면(23)을 연속하여 형성하고
 - e. 덮개 R면(12)의 위쪽에는 덮개본체의 위쪽으로 직경이 확대되는 덮개 상부경사면(13)을 연속해서 형성하고
 - f. 덮개본체를 수납틀로 지지하여 덮개를 닫은 상태에서 제1경사면(23)과 덮개 상부경사면(13)은 서로 감합하고,
 - g. 덮개 R면(12)와 단턱 및 덮개 A면(11a)과 수납틀 R면(21a)는 접촉하지 않도록 하는 것을 특징으로 하는
 - h. 지하구조물용 원형덮개

오사카지방법재판소는 확인대상발명에는 수납틀의 안쪽으로 돌출되는 돌출곡면부는 없고, 직선상인 제2경사면 상부에 이어서 수평면과 수직면으로 구성된 단턱이 형성되어 있고, 단턱의 위쪽에 직선적인 제1경사면이 형성되어 있으며,⁵²⁾ 단턱은 직선의 조합이고 홈곡면부라고 할 수 없는 것이어서, 확인대상발명은 돌출곡면부와 홈곡면부가 연속하여 형성되는 것이 아니므로 본건발명의 구성요건 B를 구비하지 않고 있다고 판단하였다.

나아가 확인대상발명이 본건발명과 균등한 것인가에 대한 판단을 하기에 앞서, 오사카지방법재판소는 발명의 “본질적인 부분”이란 명세서의 특허청구범위에 기재된 구성 중, 해당발명 특유의 작용효과를 발생시키는 기술적 사상의 핵심이 되는 “특징적 부분”이라고 정의하고, 본건발명은 수납틀에 돌출곡면부와 홈곡면부를 연속하여 형성하고, 덮개본체에도 이와 같은 모양으로 홈곡면부와 돌출곡면부를 연속하여 형성함으로써 본건 작용효과를 발생시

52) 大阪地裁 平成22年 1月 21日 平成20年(ワ) 第16194号.

키는 것이므로, 수납틀 홈곡면부의 형상은 본건발명의 주요 구성부분이고 홈곡면부의 형상이 본건발명의 기술적 사상의 핵심을 이루는 “특징적 부분”임을 부인할 수 없다고 하였다. 결국 오사카지방법재판소는 본건발명의 “본질적 부분”이 치환되었다면 균등침해의 다른 요건에 대한 검토는 불필요하고 균등관계를 인정할 수 없어 침해가 아니라고 판단하였다.

이에 대하여 지적재산고등재판소는 다음과 같은 이유를 들어 오사카지방법재판소의 판단이 잘못되었다고 판단하였다.

- ① 본건 특허출원 이전부터, 수평구조나 급경사수납구조의 맨홀은 있었지만 본건 발명에서는 걸림턱을 이용하지 않고 돌출곡면부와 홈부로 구성함으로써 “덮개를 닫을 때, 막대기로 덮개본체를 끌어당기거나 덮개본체를 뒤에서 밀어 넣기만 하면 덮개 전체를 수납틀 내에 부드럽게 넣을 수 있도록” 하는 작용효과가 인정되고, 그 전체적인 구성을 보면 확인대상발명에 있어서도 홈곡면부는 없지만 본건 발명의 구성과 유사한 구성을 채택함으로써 덮개본체를 수납틀 안에 부드럽게 수납시킬 수 있다. 이와 같이 수납틀을 돌출곡면부와 홈부로 구성하는 점에 있어서 본건발명과 확인대상발명은 동일하다.
- ② 또한 피고는 확인대상발명에는 덮개본체, 수납틀 모두 돌출곡면부가 없다고 주장하지만, 확인대상발명의 “덮개 R면” “수납틀 R면” 부분이 모두 돌출곡면부에 해당하고 확인대상발명의 “덮개 A면”이 “홈곡면부”에 해당하는 것은 명백하다.
- ③ 게다가 피고는 확인대상발명의 “덮개 A면” 및 “덮개 R면”은 수납틀의 돌출곡면부, 홈곡면부와 같은 모양이 아니라고 주장하지만 이것들은 모두 “수납틀 R면”과 “단턱”에 대응하는 모양으로 형성되어 있어서 같은 모양이다.
- ④ 특허발명의 “본질적 부분”이란 명세서의 특허청구범위에 기재되어 있는 구성 중, 해당 특허발명의 특유의 해결수단을 기초로 하는 기술적 사상의 핵심이 되는 “특징적 부분”을 의미한다.
- ⑤ 따라서 본건발명에서 덮개본체 및 수납틀의 각 돌출곡면부는 본건 발명의 작용효과를 발휘함에 있어서 가장 중요한 역할을 수행하는 것은 명백하고, 수납틀에

홈부가 있으면 충분하고, 홈곡면부는 불필요하다.

- ⑥ 결국, 본건발명에 있어서 수납틀의 홈곡면부는 “본질적인 부분”에 해당한다고 할 수 없다. 또한 “덮개가 닫힌 상태에서 수납틀 윗경사면과 덮개 윗경사면 및 수납틀 아래 경사면과 덮개 아래 경사면이 서로 감합하고, 덮개 돌출곡면부와 수납틀 홈곡면부 및 덮개 홈곡면부와 수납틀 돌출곡면부는 접촉하지 않도록” 하는 구성을 채택함으로써 본건 작용효과를 발휘하는 것이고, 여기서는 수납틀의 홈부가 곡면부인지의 여부는 문제되지 않으므로 수납틀의 홈부가 곡면부라는 것은 본건 발명의 “본질적 부분”에 해당한다고 할 수 없다.

정리하면, 오사카지방법재판소는 “수납틀 홈곡면부의 형상”을 특허발명의 “본질적 부분”으로 파악하였으나, 지적재산고등재판소는 이를 “본질적 부분”으로 보지 않고 균등관계를 인정하였다.

4. “비타민D 제조방법” 사건

(1) 동경지방법재판소

“Chugai Pharmaceutical v. DKSH Japan et al.,” 사건(Tokyo District Court, No. 2013(wa)4040(December 24, 2014)에서 동경지방법재판소는 다음과 같이 판시하였다.

특허발명의 본질적인 부분은 청구범위에 기재된 구성 중 “특징적 부분”을 말하고 이 특징적 부분은 특허발명 특유의 문제를 해결하는 수단을 이루는 기술적 사상의 핵심을 구성하여야 한다.

특허발명은 종래 기술과 비교하여 maxacalcitol의 제조공정 수를 줄일 수 있는 효과가 있고, 이를 위하여 특허발명은 2단계 반응을 사용하고, 나아가 발명의 문제해결 수단을 이루는 중요한 부분인 maxacalcitol의 측면 체인을 도입하고 있다.

피고의 제조공정은 특허발명과 같이 2단계 반응을 사용하고 있다. 단지

출발물질과 중간물질의 구조가 특허발명은 cis-isomer인 데 반하여 확인대상발명은 trans-isomer이라는 차이가 있다.

출발물질과 중간물질이 cis-isomer인지 trans-isomer인지는 발명의 문제 해결 수단으로서 중요하지 않고, 목적물질이 비타민D 구조를 가지고 있는 경우, 출발물질과 중간물질이 cis-isomer인지 trans-isomer인지의 여부는 특허발명의 필수적 요소가 아니므로 균등론의 첫 번째 요건을 충족한다.

(2) 일본 지적재산고등재판소

“DKSH Japan et al. vs Chugai Pharmaceuticals”[IP High Court, No. 2015(ne)10014(March 25, 2016)] 사건에서 일본 지적재산고등재판소는 동경 지방재판소 판결을 지지하면서 균등론의 관점에서 DKSH Japan 측이 Chugai Pharmaceuticals의 maxacalcitol 제조방법 특허를 침해하였다고 판시하였다.

특허발명의 본질적인 부분은 maxacalcitol의 측면 체인을 도입한 것이고 치환기 “Z”가 “cis form”인지 “trans form”인지의 차이는 본질적인 부분이 아니라고 하였다.

5. 최근 일본 지적재산고등재판소 판례의 시사점

종래 일본 하급재판소는 발명의 “본질적 부분”을 발명의 기술적 사상을 구성하는 “특징적 부분”이라고 파악하여 발명의 일부 구성요소에 변경이 이루어지면 이를 “본질적 부분”에 대한 변경으로 파악하여 균등론을 적용하지 않는 경향을 보였다.

그러나 “중공골프클럽헤드” 사건과 “맨홀커버” 사건 및 “비타민D 제조방법” 사건에서 지적재산고등재판소는 “본질적 부분”을 발명의 “기술적 사상”으로 보고, 비록 발명의 일부 구성요소에 변경이 이루어졌다 하더라도 그로 인하여 발명의 “기술적 사상”에 변경이 이루어지지 아니하였으면 특허발명

의 “본질적 부분”에 변경이 이루어진 것이라고 볼 수 없다고 판단하여 균등론을 적용하였다.⁵³⁾

이와 같이 일본 대법원의 균등론 첫 번째 요건인 “비본질적 부분 요건”을 특허발명의 “기술적 사상의 동일 요건”으로 해석하는 경향을 보였다. 이는 결국 우리 대법원의 균등론 첫 번째 요건을 일본 대법원 균등론 첫 번째 요건과 동일시하는 대법원 판시를 정당화시키는 계기가 되었다고 할 수 있을 것이다.⁵⁴⁾

V. 결 론

“비본질적 부분 요건”은 ‘발명의 기술적 사상이 동일하여야 한다’거나 ‘발명의 특징적 부분이 동일하여야 한다’는 이중적 해석이 가능하다. 스플라인 축수 사건 이후 일본 하급법원은 “본질적 부분”을 발명의 “특징적 부분”으로 해석하는 경향을 보임으로써 대부분의 균등관련 사건에서 “비본질적 부분 요건”에 의하여 균등침해를 부인하였다.

53) 중공골프클럽 사건에 있어서 지적재산고등재판소 판결과 1심 판결의 차이점은 다음과 같다. ① 1심 판결은 과제해결을 위한 특징적 부분을 추출함에 있어서, 과제의 해결수단 즉, 발명의 구성요건만으로 확정하였으나 지적재산고등재판소는 발명의 구성요건의 상위개념인 추상적 구성 즉, 발명의 “기술적 사상”을 바탕으로 하였다. ② 1심 판결은 특허 발명의 구성 자체를 중시하였지만 지적재산고등재판소는 특허발명의 목적과 작용효과를 중시하였다. 白木裕一, “均等論における本質的部分の認定方法 —中空ゴルフクラブヘッド事件—”, 『知財管理』 60巻 4号, 日本知的財産協會, 2011, pp.606-608. 김동준, 앞의 책, p.349에서 재인용.

54) 대법원은 2007후3806 판결부터 균등론 관련 판례에서 “과제의 해결원리”가 동일하다고 하는 것의 의미를 해석하면서 “과제의 해결원리”를 “본질적 부분 또는 특징적 구성”과 동일시함으로써 우리 대법원의 균등론 첫 번째 요건을 일본 균등론 첫 번째 요건과 동일시하였다. 같은 취지의 판결로는, 대법원 2011.9.29. 선고 2010다65818 판결, 대법원 2011.7.28. 선고 2010후67 판결, 대법원 2011.5.26. 선고 2010다75839 판결, 대법원 2010.5.27. 선고 2010후296 판결, 대법원 2009.12.24. 선고 2007다66422 판결, 대법원 2009.10.15. 선고 2009다46712 판결, 대법원 2009.6.25. 선고 2007후3806 판결, 특허법원 2010.11.19. 선고 2010허4250 판결 등이 있다.

그런데 최근 “중공골프클럽헤드 사건”, “맨홀커버 사건” 및 “비타민D 제조 방법” 사건에서 일본 지적재산고등재판소는 “본질적 부분”을 발명의 “기술적 사상”으로 해석함으로써 위와 같은 문제점을 극복하는 태도를 보였다. 이와 같이 지적재산고등재판소가 “본질적 부분”을 특허발명의 “기술적 사상”으로 보는 것은 결국 “비본질적 부분 요건”을 우리 대법원의 “문제해결원리의 동일성 요건”과 동일시하는 것이라고 할 수 있다.

참고문헌

〈판례〉

대법원 2000.7.28. 선고 97후2200 판결

大阪地裁 平成22年 1月 21日, 平20(ワ) 14302号・平20(ワ) 16194号・平20(ワ) 16195号.

東京地裁 平成20年 12月 9日, 平19(ワ) 28614号.

日本 最高裁 平成 10.2.24. 불 스플라인 축수 사건 民集52券1号113, 判時1630号32.

知財高裁 平成22年 5月 27日, 平21(ネ) 10006号.

知財高裁 平成23年 3月 28日, 平22(ネ) 10014号.

Burr v. Duryee, 68 U.S. 531, 1863 WL 6612, U.S., 1863.

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

Matthews v. Koolvent Metal Awning Co. 158 F.2d 37, 71 U.S.P.Q. 219(November 23, 1946).

Morley Sewing Mach. Co. v. Lancaster 129 U.S. 263.

Odiorne v. Winkley[18 F. Cas. 581(C.C.D. Mass. 1814)].

Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc. 833 F.2d 931, C.A.Fed.(Ga.), 1987, November 6, 1987.

Perkin-Elmer Corp. v. Westinghouse Elec. Corp. 822 F.2d 1528, C.A.Fed.(N.Y.), June 24, 1987.

Systematic Tool & Mach. Co. v. Walter Kidde & Co., Inc. 555 F.2d 342, March 25, 1977.

Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co. 520 U.S. 29(1997).

Winans v. Denmead (56 U.S. 330).

〈논문〉

강희정, “균등관계 판단의 기준,” 『지식재산 21』, 특허청, 2009.

구대환, “과제의 해결원리가 동일하다는 것은 치환된 부분이 본질적 부분이 아닌 것을 의미하는가?” 『동아법학』, 동아대학교 법학연구소, 2013.8.

_____, “대법원이 제시한 균등요건에서 과제해결원리의 동일 요건의 의미,” 『법학연구』, 인하대학교 법학연구소, 2013.7.

유영일, 특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향, 특허법원, 『특허소송연구』 제2집, 2001.

이수완, “특허청구범위의 해석,” 『특허소송연구』 제2집, 2001.

임호, “동등론의 권리범위와 구성요소의 기술적 가치,” 『외법논집』 제25집, 2007.2.

정진욱, “균등론의 요건,” 『상사판례연구』, Vol.12, 한국상사판례학회, 2001.

조지훈, “균등요건 중 과제의 해결원리가 동일하다는 것의 의미,” 『지식재산21』, 특허청, 2011.1.

Durham, Alan L., *Patent Symmetry*, Boston University Law Review, December 2007.

Koo, D. *Comparison of the First Requirement of the Doctrine of Equivalents Between Korea and Japan*, IIC (2013) Vol.44, 178-219.

Ludwig, Peter, *How (Not) to Discourage the Unscrupulous Copyist*, <http://lawlib.wlu.edu/lexopus/works/307-1.pdf>, 2013.5.8. 최종 접속.

Mathur, Tarun, *Application of Doctrine of Equivalents in Patent Infringement Disputes*, Journal of Intellectual Property Rights Vol 12, July 2007.

Meurer, Michael J., Craig Allen Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*, Georgetown Law Journal, August, 2005.

Okuyama, Shoichi, *Patent Infringement Litigation in Japan*, Asia-Pacific Industrial Property Center, JIII, Japan Patent Office, 2007. <http://www.quon-ip.jp/30e/Patent%20Infringement%20Litigation%20in%20Japan.pdf>, 2016.9.16. 최종접속.

Ralston, William T., *Foreign Equivalents of the U.S. Doctrine of Equivalents: We're Playing in the Same Key But It's Not Quite Harmony*, Chicago-Kent Journal of Intellectual Property(2007).

Takenaka, Toshiko, *The Doctrine of Equivalents in Japan*, CASRIP Publication Series: Rethinking Int'l Intellectual Property No.6.

_____, *The Essential Element Test Provides A Big Hurdle to Japanese Doctrine of Equivalents*, CASRIP Newsletter. Spring 2000.

伊東 彦彦, “일본에서의 균등론에 관한 최근의 판례,” 『산업재산권』 제9호, 한국산업재

산권법학회, 2000.

牧山皓一, “特許権侵害訴訟における均等論の適用 — 「特許発明の本質的部分」の解釈についての一考察 —,” 『パテント』 2012, Vol. 65 No. 11.

尾崎英男, “特許法における『発明の本質的部分』の概念の導入の是非について,” 『工業所有権法学会年報』 32号.

森修一郎, “均等論の要件『特許発明の本質的部分』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.

〈서 적〉

김동준, 『특허균등침해론』, 법문사, 2012.12.

김원준, 『특허법원론』, 박영사, 2009.

박희섭, 김원오, 『특허법원론』, 세창출판사, 2002.

송영식 외 2, 『지적소유권법(상)』, 육법사, 2005.

Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property*, Edward Elgar Publishing, 1999.

中山信弘 외 2편, 『특허판례백선』 제3판, 박영사, 2005.

中山信弘, 『註解 特許法』(上卷), 青林書院, 2000.

吉藤幸朔, 『特許法概説』[제13판], 대광서림, 2000.

竹田 稔, 『知的財産權侵害要論』, 發明協會, 2007.

牧野利秋 외 4, 『知的財産法の理論と實務 1』 特許法[I], 新日本法規, 2007.

The First Test of the Doctrine of Equivalents in Japan: Test of “Pertinence to Non-essential Part”

Koo Daehwan*

The first test of the doctrine of equivalents in Japan (i.e. the test of “pertinence to non-essential part”) requires the patentee to prove that the allegedly infringing invention does not replace an “essential part” of the patent. In order to adopt the doctrine of equivalents the allegedly infringing invention has to replace only non-essential parts of the patented invention.

Japan’s courts interpreted “essential part” to mean the “characterizing part” of an invention, constituting the “problem-solving principle” of the patented invention. The term “essential part” can be seen as the patented invention’s specific part and technical idea. However, Japan’s lower courts typically considered an “essential part” of an invention as essential elements constituting the patented invention and did not apply the doctrine of equivalents when an essential element was changed.

Recently, the IP High Court did not consider the replacement of a constituent element of the patented invention as the alteration of an “essential part” of the patented invention since this replacement did not change the technical idea of the patented invention. This interpretation practically equates the test of “pertinence to non-essential part” in Japan

* Professor, Law School University of Seoul, PhD.

with the test of “identity of problem-solving principle” in Korea.

Keyword

Doctrine of Equivalents, Supreme Court of Japan, Essential Part, Problem-Solving Principle, Technical Idea, Interchangeability, *Hollow Golf Club* Case, Manhole Cover Case, Intellectual Property High Court doctrine of Equivalents, Supreme Court of Japan, Essential Part, Problem-Solving Principle, Technical Idea, Interchangeability, *Hollow Golf Club* Case, *Manhole Cover* Case, Intellectual Property High Court