

균등침해에 관한 사례연구

2007/6/22

서울중앙지방법원 반응병 기술서기관

1. 서론

오늘날 급속한 경제발전과 더불어 세계 모든 국가에서 산업재산권에 대한 인식의 필요성이 더욱 강조되고 있다. 그러나 이러한 산업재산권에 속하는 특허권은 과거 재산권과는 달리 유·무체물이어서 사실상 인간의 점유가 어렵다는 특성이 있다.

더욱이 특허출원간의 특허침해에 대한 균등론과 금반언의 적용에 대한 당업자의 입장에서도 특허침해 판단이 쉽지만은 않은 일이다. 균등론에 대한 적용은 특허청구범위의 문언적 침해가 없는 경우 균등론을 적용하여 청구범위의 문언적 범위를 확정하고 대상물과의 비교를 통해 문언적 침해를 판단하고 문언적 침해가 없는 경우에 균등론을 적용하여 균등영역 상의 침해여부를 판단하게 된다. 하지만, 우리 대법원의 판례를 보면, 판단기준이 판례법으로서 명확하게 확립되어 있지 못하여 균등론을 긍정하고 있어 우리의 기술수준에 맞는 보호범위를 정하는 기준을 확립하여야 할 필요성이 있다.

2. 균등물의 이론(doctrine of equivalents)

균등물은 미국, 유럽에서 특허침해소송에 많이 적용되고 있는 청구범위 해석 방법으로 특허 청구범위에 기재된 발명과 균등 또는 등가의 발명을 기술적 범위에 속한다고 해석하는 설로서 문언 그대로의 발명을 해석하는 입장에서 보면 권리범위의 확장설의 일종이라 할 수 있다. 그러나 균등물에 의한 권리범위의 확장해석은 그 속하는 기술분야의 동상의 지식인에게 예측이 가능한 명백한 범위에 대해서 좁은 범위의 확장을 인정하는 것이다.

독일의 경우에는 특허명세서로부터 인식할 수 있는 균등물 또는 방법으로서 공지기술로부터 용이하게 추측할 수 없는 것을 균등물 또는 균등방법이라 부르며 각각 비슷한 정의를 내리고 있으나 균등물의 적용에 있어 그 폭은 상당히 다르다고 볼 수 있다. 균등물은 침해소송에 관련된 판례로 인정되어 왔으

며 유럽특허조약은 특허청구범위의 해석에 있어 단순한 물리해석의 금지와 일반적 발명 사상론의 적용을 배제하여 균등론의 적용을 인정하고 있다.

이와 같이 각국의 판례 등에서 균등론을 적용하게 된 주된 이유는 보호의 필요성에 있었다. 특허권은 발명의 공개로서 기술의 진보에 공헌한 대가로 주어지는 것인 만큼 모방을 방지하여 실질적으로 발명이 도난당하는 것을 막아주어야 한다는 것이다. 그렇지 않으면 특허권은 공허한 권리가 되고 말 것이기 때문이다.

실질적으로 특허청구범위를 장래에 발생할 수 있는 모방의 형태를 예상하여 기재하는 것은 불가능한 일이므로 의도적인 모방자로부터 특허권을 보호하는 데에 균등론의 필연성이 있다.

3. 균등론의 사례

균등론은, 특허발명과 침해라고 주장되는 물건이나 방법을 비교하여 볼 때 위 물건이나 방법이 특허발명의 실시례로서 명세서에 직접 기재되어 있지 아니하고 위 물건이나 방법의 구성 요소의 일부가 특허발명의 특허청구범위에 기재되어 있는 대응되는 구성요소와 문언상 일치하지 아니하지만 서로 등가관계에 있다면 위 물건이나 방법은 특허발명을 침해하는 것으로 보는 이론이다. 우리 대법원은 최초로 2000.7.28. 선고 97후2200 판결에서 균등론을 명시적으로 수용하면서 그 적용요건을 정면으로 제시하였는데, 위 대법원 판결은, (가)호 발명(확인대상발명)이 특허발명과, 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환한 경우라고 하더라도, ① 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 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 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우에는, ④ (가)호 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, ⑤ 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 (가)호발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없는 한, (각)호 발명의 치환된 구성요소는 특허발명의 그것과 균등물이라고 보아야 한다고 하였다. 위 요건 중 ①,

②, ③은 균등론 적용의 적극적 요건이고 ④, ⑤는 그 소극적 요건이며, 그중 ⑤는 균등론을 적용함에 있어서 출원경과금반언의 원칙이 적용된다는 것이다.

대법원 2004.11.26. 선고 2003다1564 판결은, '컷팅블레이드의 절곡장치' 특허침해금지 가처분신청사건에서 특허권자인 채권자가 소송진행중 채무자가 일본 공개특허를 공지기술의 소명자료로 제출하자 자신의 특허청구항에 대하여 정정심판을 청구하여 청구범위를 감축하였는데, 채권자가 그 후 채무자의 실시발명이 균등론에 의한 침해에 해당한다고 주장한 사안에서, 균등론과 금반언의 법리를 적용하여 "설령 정정된 청구항과 채무자 실시발명이 균등관계에 해당한다고 하더라도 정정절차에 의해 채무자 실시발명이 제외된 이상 금반언의 법리에 의하여 이러한 균등론의 주장은 허용되지 않는다"고 판시하였다.

이 판결은, 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성이 정정된 특허발명의 제1구동부의 구성과 균등관계에 있다고 볼 수 있지만, 채권자가 특허발명에 대한 무효심판절차에서 공지기술로 제시된 간행물 게재 발명의 받침대를 회전시키는 구성과 정정 전의 특허발명의 제1구동부의 구성을 차별화하기 위하여 정정에 의하여 현재와 같은 정정된 특허발명의 구성으로 특정하였고, 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성이 위와 같은 정정절차에 의하여 제외된 구동장치에 속하는 것이라면, 채권자가 위 정정이 있는 후에 채무자 실시 발명의 제1구동부의 구성이 정정된 특허발명의 제1구동부의 구성과 균등관계에 있다는 이유로 채무자 실시 발명이 특허발명의 권리범위에 속하여 그 권리를 침해한다고 주장하는 것은 금반언의 법리에 의하여 허용되지 아니한다고 하였다.

특허출원 중의 보정에 대하여 금반언의 법리를 적용한 예는 **대법원 2002.9.6. 선고 2001후171 판결**이 있는데, 이 판결에서는 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청심사관이 제시한 견해 및 출원인이 심사과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도 등을 참작하여 판단하여야 하고, 특허청구의 범위가 수 개의 항으로 이루어진 발명에 있어서는 특별한 사정이 없는 한 각 청구항의 출원경과를 개별적으로 살펴서 어떤 구성이 각 청구항의 권리범위에서 의식적으로

제외된 것인지를 확정하여야 하는데, 이 사건에서 출원인이 특허발명의 특허 청구범위 제1항에 DNA 서열의 기재를 추가하여 보정을 함에 있어서 추가된 DNA 서열과 균등관계에 있는 것을 자신의 권리범위에서 제외할 의도였다고 단정하기 어렵다고 보았다.

균등론의 적용과 출원경과 금반언 원칙이 상충되는 경우에 있어서 판단의 문제의 설명편의상 일례를 들어 설명하면 특허된 발명이 최초 출원명세서에는 [A+B+C]와 [A+B+C']를 모두 청구항에 기재하고 있다.

출원 심사과정에서 [A+B+C']를 삭제하고 [A+B+C]만을 잔존시킨 경우에 있어서 [A+B+C']으로 구성된 실시품에 대하여 그 침해 여부를 판단해 보면 우선, 균등론 적용의 요건에 의해서 만약 특허 발명과 침해품이 기술적 사상이 동일하고 침해품의 C'가 특허 발명의 C와 대비하여 치환이 가능하고 치환의 용이성이 입증되는 경우에 있어서는 침해품은 특허 발명의 균등물에 해당하여 위 균등론에 입각하여 균등론적 침해를 성립하게 된다. 그러나 이러한 경우에 있어서도 출원경과 금반언 원칙에 비추어 본다면 출원인은 분명히 [A+B+C']에 대한 기술을 스스로 포기한 경과가 있기 때문에 그에 대한 권리 주장은 금반언에 비추어 허용되지 않는다고 해석될 수 있다.

이는 출원경과 금반언의 원칙에 위배하면서 까지 균등론을 적용할 수는 없다는 것을 의미하며, 사실 이러한 내용은 특허법원 2000.9.7. 선고 99허 9755 판결을 통해 확인했다. 그런데 위 삭제한 상황을 더 구체화시켜 심사 과정에서 [A+B+C']에 대하여 거절되었고 이에 대항하기 위하여 [A+B+C']를 삭제하는 보정을 행함과 동시에 그 의견서를 통하여 “보정을 통하여 [A+B+C']를 삭제하지만 이에 대한 권리를 자발적으로 포기하는 것은 아니다”라는 의견을 개진한 경우에는 그 결과는 어떻게 될 것인가에 대한 논의는 계속 이어질 것이다.

※ 참고문헌

1. 特許侵害 判斷時 均等論 適用과 禁反言 原則의 適用與否에 관한 考察
대상판결 : 대법원 2004.11.26. 선고 2003다1564 판결
(균등에 의한 특허권 침해의 주장을 금반언 법리에 의하여 배척한 사례)
저자 : 장태중

문헌: 지적재산권

권호: 제10호 (2005.11)

출처: 지적재산권법제연구원

2. 최근특허 실용신안 관련 판례동향

저자 : 이두형

문헌 : 지식재산21

권호 : 통권 제95호(2006.4)

출처 : 특허청

소속 : 광주지방법원 부장판사

END.