

기술혁신의 관점에서 본 균등요건의 치환자명성과 특허요건의 진보성의 관계

구 대 환*

차 례

- I. 서 론
- II. 균등론의 치환자명성과 특허요건의 진보성 판단
 - 1. 균등론의 기원
 - 2. 특허요건의 진보성 판단
 - 3. 균등론의 치환자명성 판단과 진보성 판단의 비교
- III. 균등론의 치환자명성과 진보성 판단의 자명성과의 관계에 따른 기술혁신
 - 1. 서 론
 - 2. 균등론 상의 치환자명성을 진보성 판단시의 자명성보다 좁게 볼 경우
 - 3. 균등론 상의 치환자명성을 진보성 판단시의 자명성보다 넓게 볼 경우
 - 4. 균등론 상의 치환자명성과 진보성 판단시의 자명성을 동일하게 볼 경우
- IV. 결 론

* 서울시립대학교 법학전문대학원 부교수

접수일자 : 2011. 10. 25 / 심사일자 : 2011. 11. 25 / 게재확정일자 : 2011. 12. 7

I. 서론

대법원은 97후2200에서 균등관계가 성립하기 위한 5가지 요건(즉, 과제 해결원리의 동일성, 치환가능성, 치환자명성, 공지기술제외, 출원포대금반언)을 제시하였다. 이 중에서 세 번째 요건인 ‘치환자명성’이 특허요건 중 하나인 진보성을 판단할 때의 자명성과 같은 수준의 것으로 해석할 수 있는 것인지의 여부에 대하여 논쟁이 있다. 이들을 다르게 해석해야 한다는 입장에서는, 치환자명성 요건이 자명성 요건에 비하여 협소하다고 설명한다.¹⁾ 그리고 이들을 동일하게 볼 경우 특허발명에 대하여 진보성이 인정되지 않는 한 모두 균등영역에 포함되는 것으로 보게 되어 균등침해의 영역을 과도하게 확장하게 되는 문제가 있다고 한다.

반면에 이들을 같은 정도의 것으로 해석해야 한다는 입장에서는, 특허발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술 즉, 특허발명에 대하여 진보성이 없는 영역에 속하는 확인대상발명은 모두 균등침해에 해당하는 것으로 보아야 한다고 주장한다.²⁾ 또한 균등론상 치환자명성과 진보성의 자명성을 서로 다르게 해석할 경우 특허법이 작용할 수 없는 소위 ‘회색영역’이 존재하게 되는 문제가 있다는 점을 지적한다.

이러한 견해의 차이는 권리범위확인 또는 균등론에 의한 침해 여부를

1) 유영일, 특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향, 특허소송연구 제2집, 특허법원, 2001. 1. (이하, 유영일, 특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향) pp.287, 299-303; 中山信弘 편저, 주해 특허법, 청림서원, 2000, pp.720-722; 일본 판례로서 大阪地判昭 55·10·31. 타이어제조사건, 無体集12卷 2号 pp.632-663 참조.

2) Toshiko Takenaka, *Comparative Study of Patent Claim Interpretation in the United States, Federal Republic of Germany and Japan*, University of Washington, PhD thesis, 1992, pp.536-537; Alan L. Durham, *Patent Symmetry*, Boston University Law Review, December 2007 (이하, Durham, *Patent Symmetry*); Stephen G. Kalinchak, *Obviousness and the Doctrine of Equivalents in Patent Law: Striving for Objective Criteria*, Catholic University Law Review, Winter, 1994 (43 Cath. U. L. Rev. 577) (이하, Kalinchak, *Obviousness and the Doctrine of Equivalents*); Roy H. Wepner, *The Patent Invalidity/Infringement Parallel: Symmetry or Semantics?* Dickinson Law Review, Fall, 1988 (93 Dick. L. Rev. 67) (이하, Roy H. Wepner, *The Patent Invalidity/Infringement Parallel*); 민병호, 일본의 균등론 성립요건에 관한 고찰, 창작과권리, 세창출판사, 1996, 통권 2호, pp.34, 46-51. 민병호 심사관은 균등론의 본래의 의미는 특허청구범위로부터 용이하게 실시할 수 있는 범위까지를 그 특허권의 보호범위에 속하는 것으로 해석하려고 하는 데 있다고 주장한다.

판단함에 있어서 상반되는 결과를 가져올 수 있다. 즉, 치환자명성 요건을 진보성 판단의 자명성 요건보다 좁게 보는 경우는 이들을 동일하게 보는 경우에 비하여 특허권의 권리범위를 좁게 해석하기 때문에 회색영역에 속하는 확인대상발명에 대하여 침해를 부인하게 된다. 그러나 반대로 이들을 동일하게 보는 경우 회색영역은 사라지고 확인대상발명은 균등론에 의하여 침해의 영역에 속하게 된다.

이 논문은 이러한 문제를 해결해 보고자 하는 시도에서 출발한 것이다. 이를 위하여 II장에서는 특허요건의 진보성 판단과 균등론의 치환자명성 판단을 각각 검토하고, III장에서는 이들을 동일하게 보는 경우와 다르게 보는 경우를 기술혁신의 경제학적 관점에서 서로 대비하고, VI장에서는 결론으로서 적절한 선택을 제시한다.

II. 균등론의 치환자명성과 특허요건의 진보성 판단

1. 균등론의 기원

특허청구범위에 기재된 문언내용과 동일한 발명을 실시하면 침해를 구성한다. 이것은 출원발명이 공지기술과 동일하면 신규성이 없다는 이유로 특허를 거절하는 것과 대칭적 관계에 있다고 할 수 있다.

그런데 일반적으로 시장의 모방자는 특허발명을 그대로 모방하게 되면 침해의 혐의를 부인하기 어렵기 때문에 침해의 혐의로부터 벗어나려는 의도에서 특허발명에 다소간의 변경을 가한 물건을 시장에 내놓는다. 이러한 변경이 사소한 것임에도 불구하고 청구범위에 기재되어 있는 발명과 문언적으로 다르다는 이유만으로 침해를 인정하지 않게 되면 특허권자의 특허권은 쓸모없는 권리가 될 수 있다. 특허권자는 더 이상 발명을 위한 노력이나 투자를 하지 않을 것이고 발명을 통한 산업발전은 기대할 수 없게 된다. 따라서 발명에 사소하거나 중요하지 않은 비실질적인 변경을 가한 경우에는 특허발명의 권리범위에 속하는 것으로서 침해를 인정해 줄 필요가 있다.

또한 청구범위는 언어로 기재하게 되어 있고 언어는 그 자체로서 명확성에 한계를 가지고 있기 때문에 청구범위는 부동산의 등기권리중에 기재되어 있는 권리의 범위와 내용과 같이 명확할 수 없다.³⁾ 따라서 청구범위에 기재되어 있는 문언만으로는 특허권자의 실질적인 권리범위를 확정할 수 없기 때문에 특허권자의 권리를 제대로 보호하기 위한 방안으로서 균등론이 발전하게 되었다. 따라서 문언침해를 신규성과 유사한 것으로 본다면 균등론에 의한 침해는 비자명성과 유사한 측면이 있다.⁴⁾

균등론에 의한 청구범위해석은 특허발명의 실질적인 보호를 위하여 보호범위를 특허발명의 균등물까지 확대시킨다.⁵⁾ 즉, 균등론은 특허발명의 보호범위를 청구범위에 기재되어 있는 문언 이상으로 확장하여 특허권자의 권리를 실질적으로 보장하기 위하여 미국의 판례법에서 형성된 법리이다.

(1) 미국의 균등론

균등론은 1853년 미국 대법원이 *Winans v. Denmead* 판결⁶⁾에서 특허청구범위 해석시 균등물까지 확장해석하는 것이 필요하다고 한 것에서 비

3) 언어의 모호성과 그에 따른 균등론의 필요성에 대하여는 다음을 참조한다. Michael J. Meurer, Craig Allen Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*, Georgetown Law Journal, August, 2005, 93 Geo. L.J. 1947, 1960 (이하, Meurer & Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope*); Durham, *Patent Symmetry*, at 983-984, 991.

4) 신규성과 문언침해의 관계 및 비자명성과 균등론의 관계의 유사성에 대하여는, Gregory B. Sephton, *Biotechnology: The Doctrine of Equivalents and Infringement of Patented Proteins*, Suffolk University Law Review, Winter, 1991 (25 Suffolk U.L.Rev. 1035) fn. 30; David E. Wigley, *Evolution of the Concept of Non-obviousness of the Novel Invention: From a Flash of Genius to the Trilogy*, Arizona Law Review, Summer, 2000, 42 Ariz. L. Rev. 581 (이하, Wigley, *Evolution of the Concept of Non-obviousness*) at 587, 605; Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents After Hilton Davis: A Comparative Law Analysis*, 22 Rutgers Computer & Tech. L.J. 479 (1996) (이하, Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*).

5) 유영일, 특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향, p.274; 균등물이라는 용어는 대법원 1986. 6. 10. 선고 83후2(거절사정)에서 “본원발명은 인용발명과 대비하여 단순한 균등물의 치환에 불과하여 그 기술사상이 동일한 것으로 판단된다”고 하면서 이미 사용된 바가 있다.

6) *Winans v. Denmead*, 56 U.S. 342 (1853).

못되었다고 할 수 있다. 그러나 *Winans* 사건보다 36년 이른 1817년 펜실바니아순회재판소(Circuit Court of Pennsylvania)는 문언적 침해가 이루어지지 않음에도 불구하고 “그 기계들은 실질적으로 동일하고, 동일한 결과를 얻기 위하여 동일한 방식으로 작동하므로 이들은 원칙적으로 동일하다”고 판시하였다.⁷⁾ 이는 전통적으로 미국 법원이 침해사건에서 사용한 「기능-방법-결과 분석」(function-way-result analysis)과 유사하다.⁸⁾ 「기능-방법-결과 분석」은 침해 여부를 판단함에 있어서 대상발명이 특허발명과 동일한 결과를 얻기 위하여 실질적으로 동일한 방법으로 실질적으로 동일한 기능을 발휘하는지를 검토한다. 이러한 「기능-방법-결과 분석」은 1877년 미국 대법원의 *Union Paper-Bag Mach. Co. v. Murphy* 판결⁹⁾에서 구체적으로 제시되었다. *Murphy* 법원은 “만약 어떤 물건이 동일한 결과를 얻기 위하여 실질적으로 동일한 방법으로 실질적으로 동일한 기능을 수행한다면 그것은 다른 물건과 동일한 것”이라고 하였다.¹⁰⁾

미국 균등론의 지도적 판결이라고 하는 *Graver Tank* 판결¹¹⁾에서도 미국 대법원은 이와 같은 「기능-방법-결과 분석」에 기초하여 특허발명과 침해대상물을 비교하였다. 이 판결에서 미국 대법원은 침해대상물이 특허발명과 “실질적으로 같은 기능을 실질적으로 같은 방법으로 실질적으로 같은 결과를 가져오는 경우” 특허권자는 침해대상물의 제조자를 침해자로 제소할 수 있다고 판시하였다.¹²⁾

한편, *Hilton Davis* 사건에서 연방순회항소법원(CAFC)의 다수의견은 「기능-방법-결과 테스트」를 「실질적 차이 테스트」(a substantial difference test)로 바꿨다.¹³⁾ 「실질적 차이 테스트」는 특허발명과 대상발명 사이에 실질

7) *Gray v. James*, 10 F.Cas. 1015, 1016 (C.C.Pa.1817).

8) 기능-방법-결과 분석을 3단계 테스트(three-part test)라고 한다.

9) *Union Paper-Bag Mach. Co. v. Murphy* 97 U.S. 120 (1877).

10) 97 U.S. 120 (1877), 125.

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

12) 이러한 3단계 테스트는 발명의 작용상 특징에 치중하고 구조적 특징에 대한 고려가 부족하다는 이유로 불충분하다는 비판이 있다. 그래서 독일 법원은 침해 여부 판단에 있어서 기능과 결과의 동일성보다는 치환자명성(obviousness of interchangeability)에 보다 더 비중을 두고 있다고 한다. Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 499 참조.

적인 차이가 존재하는지를 결정함에 있어서 다른 객관적인 증거는 물론 기능, 방법, 결과의 동일성을 고려한다. 차이가 비실질적인 것이면 균등론을 적용하여 침해로 인정한다는 점에서 이를 「비실질적 차이 테스트」(insubstantial differences test)라고도 한다. 그러나 미국 대법원은 *Hilton Davis* 판결에서 “비실질적인 차이 기준은 특허발명과 확인대상발명 간의 차이가 어떠한 경우에 비실질적인 것으로 되는지에 대하여 아무런 기준을 제시하고 있지 않아서 3단계 테스트보다 나아진 것이 없다”고 판시하였다.¹⁴⁾

(2) 대법원의 균등론

균등론 관련 판결에서 진보성 판단시의 자명성을 요구한 경우를 찾기는 어렵다. 반면에 대법원은 2000년 97후2200 판결에서 균등론을 적용하기 위한 요건을 제시하면서 치환의 자명성을 그 요건 중의 하나로 제시하였다. 이것은 균등론 적용에 대한 명확한 기준을 제시한 것이라고 할 수 있다. 대법원은 확인대상발명이 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환하였다고 하더라도 (1)양 발명의 과제의 해결원리가 동일하고, (2)그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3)그와 같이 치환하는 것이 통상의 기술자(혹은 당업자)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, (4)확인대상발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 통상의 기술자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, (5)당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 특허발명과 균등한 것이라고 보아야 한다고 하였다.¹⁵⁾

13) Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 486, 490.

14) *Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co.*, 520 U.S. 17, 40 (1997); 실질적인 차이 기준이 3단계 테스트에 비하여 별로 나아진 것이 없다는 주장은 *Durham, Patent Symmetry*, at 993-994 참조.

15) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결(권리범위확인(특)); 대법원 2009.10.15. 선고

위에서 (2)의 치환가능성 요건은 치환하더라도 특허발명과의 동일성이 유지되어야 한다는 의미로 이해할 수 있다. 따라서 치환가능성 요건은 특허발명과 확인대상발명 간의 동일성을 판단한다는 점에서 신규성 요건과 유사하다. 반면에 (3)의 치환용이성은 특허발명의 구성요소를 다른 구성요소로 치환하는 것이 통상의 기술자에게 자명한 것인지의 여부를 판단한다는 점에서 진보성 판단기준과 유사하다.

2. 특허요건의 진보성 판단

어떤 발명이 특허를 받기 위해서는 공지되지 않음으로써 신규의 것이어야 하며,¹⁶⁾ 나아가서 그 발명이 속하는 기술 분야의 통상의 지식을 가진 자(이하, 통상의 기술자라고 한다.)가 출원시의 선행기술을 이용하여 용이하게 발명할 수 없는 정도로 자명하지 않아야 한다.¹⁷⁾ 이와 같이 특허요건으로서 신규성과 진보성을 요구하는 이유는 공공의 영역이 특허에 의하여 사유화되는 것을 막기 위함이다. 신규성 요건은 이미 공지된 기술이 특허되는 것을 방지하고, 진보성 요건은 통상의 기술자가 공지기술을 이용하여 용이하게 실시할 수 있는 ‘사실상의 공지기술’을 특정인이 독점하는 것을 막는다.¹⁸⁾

신규성 판단이나 진보성 판단은 출원된 특허의 특허 여부를 판단하는 과정에서 이루어질 뿐 아니라 침해 여부를 판단하는 과정에서도 필요하다. 특허된 발명이 신규성이나 진보성 중 어느 것이라도 결여된 것으로 판단되면 특허가 무효로 되어 침해의 혐의로부터 벗어날 수 있기 때문에 추정침해자는 특허에 신규성 또는 진보성이 없다는 주장을 할 수 있다.

진보성 판단에 있어서의 기준은 ‘출원시’의 기술 수준이다.¹⁹⁾ 따라서

2009다46712 판결(특허권침해금지).

16) 특허법 제29조 제1항; 35 U.S.C. § 102.

17) 특허법 제29조 제2항; 35 U.S.C. § 103.

18) Roy H. Wepner, *The Patent Invalidity/Infringement Parallel*, at 71-72; Wigley, *Evolution of the Concept of Non-obviousness*, at 585.

19) 미국에서 진보성 판단기준 기준 시점은 ‘기본적으로’ 발명 시이다. 35 U.S.C. § 103. Conditions for patentability; non-obvious subject matter; Kalinchak, *Obviousness and the Doctrine of Equivalents*, at 588.

어떤 발명의 진보성은 출원시의 해당 기술 분야의 기술로부터 그 발명이 가지고 있는 창작의 비용이성의 정도라고 할 수 있다.

이러한 진보성 판단은 언제나 판단의 대상이 되는 ‘전체로서의’ 발명을 출원시의 선행기술과 비교한다.²⁰⁾ 따라서 진보성 판단은 하나의 발명과 출원시의 전체 선행기술 간의 문제라고 할 수 있다.²¹⁾

3. 균등론의 치환자명성 판단과 진보성 판단의 비교

치환용이성 요건은 통상의 기술자가 특허발명과 침해시의 기술을 이용하여 특허발명의 구성요소를 다른 구성요소로 용이하게 치환할 수 있는지의 여부를 판단하는 것이다. 진보성 판단은 특허권자가 선행기술을 비실질적으로 변화하여 공유의 영역에 있는 기술을 사유화 하지 못하도록 하는 기능을 한다. 이와 유사하게 치환용이성 요건은 침해자가 특허발명을 비실질적으로 변화시켜 특허발명의 권리범위를 실질적으로 침해하지 못하도록 하는 기능을 한다.²²⁾

그러나 치환용이성 판단은 진보성 판단과 명확히 구별되는 측면이 있다. 진보성 판단의 기준시는 출원시인데 반하여 치환자명성 판단의 기준시는 일반적으로 침해시를 택하고 있다.²³⁾ 진보성 판단에서 기준이 되는 것이 선행기술인 반면, 치환자명성 판단에서 기준이 되는 것은 특허발명이다. 진보성 판단의 기준시는 출원시로 확정되어 있고 출원시의 기술수준은 변화할 수 없는 것이기 때문에 발명에 진보성이 있는지의 여부는 확정적이다.²⁴⁾

그러나 침해는 특허권 설정 후 특허존속기간 동안 언제든지 일어날 수 있으므로 치환용이성 판단의 기준이 되는 기술수준은 가변적이다.²⁵⁾ 즉,

20) 특허법 제29조 제2항; 35 U.S.C. § 103.

21) Wigley, *Evolution of the Concept of Non-obviousness*, at 605.

22) Roy H. Wepner, *The Patent Invalidity/Infringement Parallel*, at 75; Durham, *Patent Symmetry*, at 1014.

23) Durham, *Patent Symmetry*, at 998; Meurer & Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope*, at 1996.

24) Durham, *Patent Symmetry*, at 972.

25) 균등론을 적용하는 기준시점은 일반적으로 침해가 이루어진 때를 기준으로 한다.

치환자명성을 판단하는 상상속의 인물인 통상의 기술자의 지식과 그가 참작할 수 있는 기술수준은 침해가 이루어지는 시점에 따라 달라지기 때문이다. 기술발전의 결과로 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 기술의 범위는 확대될 것이므로 균등론에 의해 인정되는 특허발명의 균등의 범위도 확대되어 갈 것이다.²⁶⁾

진보성 판단은 선행기술 전체를 기초로 하여 선행기술과 출원발명의 차이를 확인하고, 치환자명성 판단은 특허발명을 기초로 하여 특허발명과 확인대상발명 간의 차이를 확인한다.²⁷⁾ 출원발명은 선행기술에 대하여 자명하지 않은 사항이 있으면 그 사항에 대하여 특허를 받을 수 있지만 확인대상발명은 특허발명과 대비하여 진보성이 있다고 하여 반드시 침해를 면하는 것은 아니다. 침해 여부를 판단하기 위한 치환자명성은 특허발명과 관계된 사항에 대하여만 판단하여야 하기 때문이다. 예를 들어 확인대상발명이 특허발명의 내용과 무관한 내용에 진보성을 갖추게 되면 특허될 수는 있겠지만 특허발명의 이용발명이 되기 때문에 침해를 면치 못한다.

진보성 판단은 언제나 ‘전체로서의 발명’을 관련 분야의 모든 선행기술과 대비해야 하는 반면, 치환자명성 판단은 특허발명의 각 요소들을 확인대상발명의 대응되는 요소들과 서로 ‘요소대비방식’(element-by-element analysis)에 의하여 일대일로 대비한다.²⁸⁾ 그래서 치환자명성 판단에 있어서 확인대상발명이 특허발명의 단 하나의 요소에 대하여 최소한 그 균등물이라도 포함하고 있지 않다면 해당 요소의 치환은 자명한 것으로 판단되지

John Gladstone Mills III, Robert Clare Highley, Donald Cress Reiley III, Peter D. Rosenberg, Patent Law Basics, Database updated October 2011, § 9:23. Impact of certain factors on the application of 35 U.S.C.A. § 103 Obviousness and equivalence (PATBASICS § 9:23); Durham, *Patent Symmetry*, at 972-973.

26) 특허권의 범위는 기술발전과 함께 확장된다. Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 507; Meurer & Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope*, at 1996-1998.

27) Durham, *Patent Symmetry*, at 972.

28) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결; 대법원 2001. 6. 15. 선고 98후836 판결; 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결; 대법원 2005. 4. 29. 선고 2003후656 판결; 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후486 판결. '요소대비방식'은 구성요소를 일대일로 대비하여 하나의 구성요소라도 결여되면 침해를 구성하지 않는 것으로 판단한다는 점에서 '구성요건완비의 원칙'(all-element rule)이라고도 한다. Kalinchak, *Obviousness and the Doctrine of Equivalents*, at 602-603.

아니하여 치환자명성 요건이 충족되지 아니하므로 균등관계에 의한 침해는 부정된다.²⁹⁾

전통적으로 미국에서 침해 여부 판단은 청구범위에 기재된 사항을 전체로서 파악하여 ‘전체로서의 발명’을 확인대상발명과 비교하는 전체대비방식(*invention as a whole analysis*)을 취하였다.³⁰⁾ 대표적으로 *Hughes Aircraft* 사건³¹⁾에서 연방항소법원(CAFC)은 균등론을 적용함에 있어서 출원발명은 전체로서의 발명을 고려해야 한다고 판시하였다.³²⁾

그러나 전체로서의 발명을 서로 비교하게 되면 청구범위의 모든 구성요소에 적절한 비중을 둘 수 없고 대비되는 일부 구성요소 간에 균등관계가 부인되는 경우라 할지라도 전체로서의 발명 사상이 균등하다고 판단되면 침해를 인정하게 된다.³³⁾ 이러한 전체대비방식은 청구범위의 제한을 넘어서까지 균등론을 적용하는 경향을 보이게 되었다.

이러한 배경에서 균등론이 청구범위의 제한을 넘어 과도하게 넓게 적용되는 것을 방지하기 위하여 *Pennwalt* 사건³⁴⁾에서 CAFC의 다수의견은 ‘요소대비방식’을 채택하여 침해를 부정하였다.³⁵⁾ 그리고 1997년 *Warner-Jenkinson* 사건³⁶⁾에서 미국 대법원은 “균등론은 전체로서의 발명에 대하여 적용되는 것이 아니라 청구범위의 개별적 요소마다 적용되어야 한다”고 판시함으로써 ‘요소대비방식’을 채택하였다.³⁷⁾ 요소대비방식은 청구범위의 각 요소를 확인대상발명의 각 요소와 대비하여 균등물인지의 여

29) Wigley, *Evolution of the Concept of Non-obviousness*, at 605.

30) Meurer & Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope*, at 1979.

31) *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 717 F.2d 1351.

32) *Hughes Aircraft Co. v. United States*, 717 F.2d 1364.

33) Meurer & Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope*, at 1979.

34) *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.* 833 F.2d 931.

35) *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.* 833 F.2d 935.

36) *Warner-Jenkinson Co., Inc. v. Hilton Davis Chemical Co.* 520 U.S. 17.

37) *Warner-Jenkinson* 520 U.S. 17, 29 “all-element rule”은 “all-limitation rule”과 동일한 의미이고, 이를 “구성요건완비의 원칙”이라고 한다. Meurer & Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope*, at 1979 참조; Darcy August Paul, *The Judicial Doctrine of Equivalents*, Harvard Journal of Law & Technology, Fall, 2003, (17 Harv. J.L. & Tech. 247) (이하, Darcy August Paul, *The Judicial Doctrine of Equivalents*), at 262-263.

기술혁신의 관점에서 본 균등요건의 치환자명성과 특허요건의 진보성의 관계

부를 판단하므로 전체대비방식에 비하여 균등관계를 인정할 여지가 좁아진다.³⁸⁾ 그래서 요소대비방식은 균등론에 의하여 청구범위가 과도하게 확장 해석되는 것을 방지하고 청구범위의 공시적 기능 및 권리범위의 명확성을 향상시킨다.³⁹⁾

이와 반대로 *Pennwalt* 사건의 반대의견은 발명을 전체로서 고려해야 한다고 주장하면서 침해를 인정하였다.⁴⁰⁾ 이와 같이 침해 여부 판단의 결과에 상반된 결과를 가져올 수 있다는 점을 고려할 때 발명을 전체로서 대비하느냐 요소별로 대비하느냐 하는 것은 대단히 중요한 사안이다.

III. 균등론의 치환자명성과 진보성 판단의 자명성과의 관계에 따른 기술혁신

1. 서론

미국 법원은 균등요건으로서 치환자명성을 제시하고 있지 않다. 이러한 배경에서 미국에서는 특허성 판단에 있어서의 자명성 요건을 침해 판단에서도 적용하자는 주장이 제기되고 있다.⁴¹⁾ 예를 들어 다케나카 교수는 특허성 판단의 비자명성 기준과 균등관계 판단의 실질적 차이 기준이 동일하다고 주장한다.⁴²⁾ 이 학자들은 자명성 판단과 균등론 적용의 유사성을 전제로 균등론을 적용함에 있어서의 불확실성을 줄이기 위해서 자명성 요건을 도입하고 진보성 판단에서의 객관적 고려사항에 보다 중점을 둘 필요가 있다고 주장한다. 이들은 발명을 특허로 보호함에 있어서 특허

38) 유영일, 특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향, p.313.

39) Darcy August Paul, *The Judicial Doctrine of Equivalents*, at 261-262; All-element rule의 기능에 관하여는 Meurer & Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope*, at 1999 참조.

40) *Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc.* 833 F.2d 940.

41) Durham, *Patent Symmetry*; Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 482; Roy H. Wepner, *The Patent Invalidity/Infringement Parallel*, at 80 (“특허성 판단의 기준은 가능한 한 침해 여부 판단기준과 평행을 이루어야 한다”); Kalinchak, *Obviousness and the Doctrine of Equivalents*.

42) Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 482.

발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 정도의 것을 보호하지 않는다면 발명자는 자신의 발명보다 보호를 적게 받는 것이 되기 때문에 공정하지 못한 것이고 결국 발명 의욕을 저하시킬 수 있다고 주장한다.⁴³⁾

치환자명성과 진보성 판단의 자명성 기준을 서로 다르게 보는 측은 치환용이성은 진보성의 자명성과 개념상 명백히 구분되는 것으로서, 특허성 판단의 진보성 기준보다 균등관계 판단의 치환자명성 기준을 좁게 보아야 한다고 주장한다.⁴⁴⁾

여기서는 치환자명성을 진보성 판단의 자명성보다 좁게 보는 경우, 넓게 보는 경우, 동일하게 보는 경우에 있어서 각각 기술혁신이 어떻게 일어나는지를 살펴보기로 한다.

2. 균등론 상의 치환자명성을 진보성 판단시의 자명성보다 좁게 볼 경우

(1) 서론

균등론 상의 치환자명성과 진보성 판단시의 자명성을 다르게 보는 입장에서는, 특허발명에 대하여 진보성이 인정되어 별개의 발명으로 되지 않는 한 모두 균등침해가 된다고 하면 균등영역을 과도하게 확장하는 것이므로 치환자명성의 균등요건 판단기준(Me)이 진보성 판단기준(Mi)보다 협소하다($Me < Mi$)고 주장한다.⁴⁵⁾ 이 견해는 침해 여부 판단에서의 치환자명성은 진보성 판단에서의 정도를 넘어서 통상의 기술자라면 특허발명을 보고 당연히 도출해 낼 수 있을 정도의 자명성을 요구한다.⁴⁶⁾ 이와 같은

43) 이러한 주장으로 국내에서는, 민병호, 일본의 균등론 성립요건에 관한 고찰, pp.47-51 참조.

44) 유영일, 특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향, pp.287, 299-303; 中山信弘 편저, 주해 특허법, 청림서원, 2000, pp.720-722.

45) 유영일, 특허소송에서의 균등론의 체계적 발전방향, pp.287, 299-303; 송영식, 균등이론과 대법원 판례, 창작과권리, 세창출판사, 1998, 여름호(제11호) p.46; 中山信弘, 주해 특허법, 청림서원, 2000, p.721.

46) 中山信弘, 주해 특허법, 청림서원, 2000, p.721.

기술혁신의 관점에서 본 균등요건의 치환자명성과 특허요건의 진보성의 관계

법리에 입각한 일본의 판결은, 청구범위는 출원인 스스로 작성한 것이고 청구범위를 넘어서 권리를 해석하는 것은 출원인이 의도하거나 제3자가 예측하였던 것이 아니어서 청구범위의 법적 안정성을 해치는 것이라고 기술하고 있다.⁴⁷⁾

결국 이 견해는 특허발명으로부터 진보성은 없으나 균등침해에도 해당하지 않는 이른바 회색영역의 존재를 인정한다.⁴⁸⁾

독일의 판례 중에서는 균등의 영역을 평균적 전문가에게 「명백한 균등」과 「명백하지 아니한 균등」으로 나누고, 평균적 전문가의 인식능력을 넘어서는 것은 ‘발명적 균등물’로서 특허의 권리범위에 포함되지 않는 것이라고 판시한 사례가 있다.⁴⁹⁾ 이러한 발명적 균등물은 특허발명과 비교하여 균등을 인정할 정도는 아니지만 진보성을 갖추지는 못하여 특허로서 등록될 수 없고 실용신안으로 등록될 수 있다.⁵⁰⁾

(2) 치환자명성을 진보성 판단시의 자명성보다 좁게 볼 때의 기술 혁신

균등요건 판단기준(Me)을 진보성 판단기준(Mi)보다 좁게 보면 (즉, $Me < Mi$ 인 때) 특허권자에게 부여되는 권리는 특허로부터 공중이 얻는 이익보다 적게 된다. 이러한 때, 발명자는 자신의 발명이 진보성을 인정받아 특허를 받았고 경쟁업자가 특허발명의 일부 구성요소를 치환하여 시장에 출시한 제품에 있어서 해당 구성요소의 치환이 (진보성 판단의 관점에서) 통상의 기술자에게 자명한 것임에도 불구하고, 균등요건 판단기준의 치환자명성에 입각하여 경쟁업자의 행위를 침해로 인정하지 않는 경우가 발생하게 된다. 다시 말해서, 법원이 균등론을 적용함에 있어서 치환자명성을 진보성 판단시의 자명성보다 좁게 보면 특허권자는 자신의 발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 확인대상발명에 대하여 침해의 금지를 청

47) 大阪地判昭55·10·31. 타이어제조사건, 無体集12卷 2号 pp.632-663.

48) 민병호, 일본의 균등론 성립요건에 관한 고찰, pp.47-49; 유명일, 특허소송에서 균등론의 체계적 발전방향, pp.300-301.

49) 松本重敏 외, 비교특허침해판결의 연구, 信山社, 1996, pp.230, 306.

50) 송영식, 균등이론과 대법원 판례, p.50.

구할 수 없는 경우가 생기게 된다. 이러한 경우는 확인대상발명이 회색영역에 속할 때 발생한다. 이렇게 되면 경쟁업자는 공개된 특허발명을 통하여 자명한 변형(obvious variations)을 통하여 침해를 회피할 수 있게 되기 때문에 특허권자는 더 이상의 특허출원에 대한 의욕을 상실하게 된다.⁵¹⁾

반면에, 경쟁업자의 실시발명이 회색영역에 있게 되면 이 실시발명은 특허발명의 균등범위에 들지 않을 정도로 치환의 비자명성이 인정되는 기술혁신을 이루었다 하더라도 별도의 특허로서 등록될 수 있을 정도의 진보성을 갖추지는 못하였다는 이유로 특허 등록이 거절될 것이다.⁵²⁾

이러한 방식의 치환자명성 판단이 누적되면 발명자는 특허 받을 수 있는 것이 예상된다 하더라도 자신의 발명을 특허로 출원하지 않으려 할 것이다. 이것은 새로운 기술이 공중의 영역에 편입되는 것을 억제하는 결과를 초래하여 공중의 영역은 빈곤해질 수밖에 없을 것이다. 결국 사회 전체적으로 발명의 장려와 기술의 공개를 통한 산업발전이라는 특허제도의 목적에 반하는 결과가 발생하게 된다.

(3) 판단

균등론에 의한 청구범위해석이 가지고 있는 본질적인 문제는 청구범위를 명확하고 간결하게 기재해야 한다고 하는 특허법 규정⁵³⁾에도 불구하고 청구범위에 기재된 사항을 기재된 그대로 해석하지 아니하고 기재된 사항의 균등의 범위까지 청구범위를 확대 해석함으로써 특허법 규정에 반하는 결과를 가져온다는 점이다.⁵⁴⁾ 그래서 결국 균등론은 청구범위의 공시적 기능을 저하시킨다고 할 수 있다.

자명성 요건보다 치환자명성을 좁게 보는 경우의 가장 중요한 문제점은 치환자명성을 어느 정도로 해야 할 것인지가 불분명하다는 것이다. 이

51) 균등론을 적용하지 아니할 경우 발명자가 후속 발명을 위한 투자를 회피하는 폐해에 대하여는 Durham, *Patent Symmetry*, at 1014 참조.

52) 미국 판례에 따르면 대상발명이 특허발명과 비교할 때 실질적인 차이가 인정되면 침해로부터 자유롭게 된다.

53) 특허법 제42조 제4항 제2호.

54) 균등론이 가지는 불명확성에 대한 설명은 다음을 참고한다. Kalinchak, *Obviousness and the Doctrine of Equivalents*; Durham, *Patent Symmetry*, pp.991-992.

것은 균등론 적용에 의한 침해 여부 판단에 있어서 객관성과 명확성을 담보할 수 없다는 문제를 야기한다. 치환자명성의 정도는 어느 정도를 의미하는 것인가? 진보성 판단의 자명성보다 좁게 본다면 얼마나 좁아야 하는 것인가? 치환자명성을 진보성에서의 자명성보다 좁게 본다면 그 근거나 기준은 어디에서 찾아야 하는가?

대법원이 97후2200 판결에서 치환자명성에 대한 요건을 “그와 같이 치환하는 것 자체가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자이면 당연히 용이하게 도출해 낼 수 있는 정도로 자명한 경우”라고 하여 치환자명성의 정도가 ‘당연히 용이하게’ 도출해 낼 수 있는 정도의 것으로서 진보성 판단시의 자명성의 정도보다 더욱 높은 자명성을 요구하는 것인지 의구심을 갖게 하였다.⁵⁵⁾ 그러나 이후의 균등론 관련 사건에서 대법원은 치환자명성 요건을 기술함에 있어서 ‘당연히 용이하게’라고 하지 아니하고 소위 통상의 기술자라면 ‘누구나 용이하게’ 혹은 그저 통상의 기술자가 ‘용이하게’ 생각해 낼 수 있는 정도의 것으로 기술하고 있다.⁵⁶⁾ 이러한 판시내용은 특허법 제29조 제2항의 내용과 실질적으로 다르지 않다. 따라서 대법원은 치환자명성의 정도를 진보성 판단시의 자명성과 동일하게 제시하고 있는 것이다. 그렇다면 이들을 서로 달리 보아야 할 특별한 사유나 법적 근거가 없는 이상 대법원이 제시한 치환자명성 요건에서의 자명성의 정도는 진보성 판단시의 자명성의 정도와 동일하게 보는 것이 타당할 것이다.

특허권자가 자신의 발명에 의하여 획득한 특허의 실질적인 범위는 청구범위에 의하여 정하여진다. 청구범위는 출원인이 자신의 발명을 특정하는 데 필요하다고 인정하는 사항을 기재하는 것이다. 따라서 청구범위는 출원인이 발명을 통하여 이룩한 기술적 진보 즉, 종래기술에 비하여 자신의 발명이 가지는 진보와 같아야 한다.

또한 특허발명으로부터 자명한 기술 즉, 특허발명을 통하여 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 기술 중 일부에 대하여 특허침해를 인

55) 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결.

56) 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결; 대법원 2009. 10. 15. 선고 2009다46712 판결; 대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결.

정하지 않는 것은 특허발명의 권리범위를 훼손하는 결과를 초래한다. 통상의 기술자가 특허발명으로부터 용이하게 실시할 수 있게 된 기술은 출원인이 발명을 공개함으로써 가능하게 된 것이다. 즉, 특허발명으로부터 자명한 기술은 특허권자의 기술 공개라는 기여행위로 가능하게 된 것이다. 따라서 특허발명으로부터 자명한 기술은 특허권자의 기여를 인정하여 특허권의 범위에 속하는 것으로 인정하는 것이 타당할 것이다.

3. 균등론 상의 치환자명성을 진보성 판단시의 자명성보다 넓게 볼 경우

치환자명성을 진보성 판단시의 자명성보다 넓게 보아야 한다(즉, Me>Mi)고 주장하는 견해는 찾을 수 없으므로 이를 심도 있게 논의할 필요는 없을 것이다. 그러나 법원이 침해 여부를 판단함에 있어서 치환자명성을 진보성 판단시의 자명성보다 넓게 보면 어떠한 문제가 발생하게 되는지를 고찰하는 것은 의미가 있다.

특허권자에게 부여되는 권리는 특허출원의 공개로부터 공중이 누리는 이익에 비례하여 주어져야 한다.⁵⁷⁾ 또한 이에 못지않게 중요한 것은 특허권의 행사가 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정해진 권리범위를 기초로 이루어져야 한다는 것이다. 법원이 특허의 권리범위를 청구범위에 기재된 사항보다 확장하여 해석하면 청구범위에 기재된 내용을 신뢰하고 특허발명의 주변에서 개량기술을 개발한 사람들은 피해를 입게 되어 청구범위의 공시적 기능은 저하되게 된다.

특허발명이 청구범위에 기재되고 출원 공개된 발명보다 넓게 행사되면 특허권자는 자신이 출원발명을 통하여 공중에 제공한 기술정보보다 더 확대된 기술에 대하여 독점권을 갖게 된다. 이러한 청구범위 해석과 특허권의 행사가 이루어지는 환경에서 발명자는 발명과 특허출원에 대한 강력한 유인을 갖게 된다.

그러나 이와 같이 확대된 특허권의 행사가 허용되는 환경에서 청구범

57) Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property*, pp.71, 82; Durham, *Patent Symmetry*, p.1014.

기술혁신의 관점에서 본 균등요건의 치환자명성과 특허요건의 진보성의 관계

위 기재사항을 신뢰하고 특허발명에 대한 개량발명을 이룩한 후속발명자 중에는 의도하지 않게 개량의 대상이 되었던 타인의 특허를 침해하는 입장이 되는 경우가 있게 된다.⁵⁸⁾ 따라서 이러한 특허권의 행사가 누적적으로 허용되면 후속기술혁신에 대한 의욕은 저하될 것이다.

또한 이러한 방식의 청구범위의 해석과 권리의 행사가 다수의 권리에 대하여 누적적으로 이루어지게 되면 ‘비공유지의 비극’이 발생하게 된다.⁵⁹⁾ 즉, 발명한 내용에 비하여 더 넓은 보호를 하게 되면 특허가 부여될 때마다 특허권자의 출원공개로 공중의 영역으로 유입되는 기술보다 더 많은 기술에 대한 독점권이 허락되어 공중의 영역이 축소되기 때문이다.

4. 균등론 상의 치환자명성과 진보성 판단시의 자명성을 동일하게 볼 경우

(1) 서론

균등론 상의 치환자명성과 진보성 판단시의 자명성을 동일하게 보는 입장에 의하면 이들을 동일하게 볼 때에 발명가와 공중의 이익은 균형을 이룬다고 주장한다.⁶⁰⁾ 예를 들면, 토시코 다케나카(Toshiko Takenaka) 교수는 균등론에 의한 침해를 면할 수 있을 정도의 ‘실질적 차이’는 진보성

58) 청구범위의 명확성이 떨어지면 개량발명 관련 기술혁신은 원활하게 일어날 수 없다. Durham, *Patent Symmetry*, at 991 참조한다.

59) ‘비공유지의 비극’(tragedy of anticommons)은 ‘공유지의 비극’에 대한 반대 개념이다. 1998년 Michael Heller 교수와 Rebecca Eisenberg 교수는 그들의 논문 “*Can Patents Deter Innovation? The Anticommons in Biomedical Research Science*”에서 과도하게 많은 특허로 생길 수 있는 문제를 “비공유지의 비극”이라고 표현하였다. 이는 사용자가 하나의 유용한 제품을 생산해내기 위하여 복수의 특허에 접근해야 할 필요가 있을 때 생기는 복잡한 장애물을 의미한다. Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anti-commons in Biomedical Research*, 280 *Science* 698, (May 1, 1998); Bradley J. Levang, *Evaluating the Use of Patent Pools For Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools*, 19 *Santa Clara Computer & High Tech. L.J.* 229 (2002) at 234-235; Michael S. Mireles, *An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation*, 38 *U. Mich. J.L. Reform* 141 (2004), pp.142, 145-147, 220-221.

60) Roy H. Wepner, *The Patent Invalidity/Infringement Parallel*, at 80-81.

을 인정받기 위하여 필요한 정도의 차이와 같아야 한다고 하면서 균등론에 의한 침해 여부 판단은 비자명성 기준과 유사하게 이루어져야 한다고 주장한다.⁶¹⁾ 다케나카 교수는 그 이유의 하나로서 일본 특허청이 구일본법(일본 특허법 법 제96 (1921)) 체제하의 권리범위확인심판에서 침해와 특허성을 판단함에 있어서 동일한 기준을 사용하였다는 사실을 들고 있다.⁶²⁾ 여기서는 이러한 주장의 실질적인 의미를 파악하고 기술혁신과 어떠한 관계를 이루는지 살펴본다.

(2) 치환자명성과 진보성 판단시의 자명성을 동일하게 보는 경우

균등론의 치환자명성과 진보성 판단시의 자명성을 동일하게 보아야 한다는 견해(즉, Me=Mi)는 그 이유를 다음과 같이 설명할 수 있다. 특허제도는 특허권자의 보호를 통하여 특허발명을 공중에 제공하도록 유인하는 기능을 하는 것이고, 이러한 유인기능은 특허권자에게 부여되는 권리와 공중의 이익 간에 균형을 이룰 때 가장 효과적으로 발휘된다.⁶³⁾

진보성을 판단하는 이유는 통상의 기술자가 출원 당시의 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것을 특허권자가 독점함으로써 공중이 해당 기술에 접근할 수 없게 되는 등 공공의 영역이 침해되는 것을 막기 위함이다. 이러한 진보성 판단의 논거에 따르면 공지기술뿐 아니라 공지기술로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술은 공공의 영역에 있는 것이다. 그렇다면 특허발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있는 기술도 특허권의 범위에 속한다고 하여야 할 것이다.⁶⁴⁾ 이러한 이유를 근거

61) Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 482, 496-497.

62) 과거에는 당사자가 침해사건을 일본 특허청에 제출하였고, 일본 특허청은 권리범위 확인심판(a protection scope certification trial)을 통하여 특허권의 권리범위를 결정하였다.

63) 공중과 발명자 간의 균형에 관하여는 Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property*, Edward Elgar Publishing, 1999 (이하, Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property*), pp.82-83; Durham, *Patent Symmetry*, at 1014 참조.

64) Durham은 특허발명으로부터 자명한 변형물이 특허권의 범위에 속하지 않게 되면 특허권은 경쟁자의 침해에 무방비로 노출될 것이므로 자명한 변형물은 특허권의 범위에 속하는 것으로 판단하여야 한다고 설명하고 있다. Durham, *Patent Symmetry*, at 1014-1016.

로 Durham 교수는 균등론 판단의 객관성과 명확성을 확보하기 위해서 자명성에 기초하여 균등론을 적용할 것을 주장한다.⁶⁵⁾

(3) 치환자명성과 진보성 판단시의 자명성을 동일하게 보는 경우의 기술혁신

진보성 판단 기준(Mi)과 균등요건 판단기준(Me)을 동일하게 볼 경우(즉, Me=Mi로 볼 경우) 특허권자에게 부여되는 권리와 특허에 의한 공중의 이익이 같게 된다. 토시코 다케나카 교수는 이러한 때에 기술혁신이 증진되고 발명자를 정당하게 보상하는 근본적인 특허정책과도 일치한다고 주장한다.⁶⁶⁾ 아래에서는 이러한 경우의 경제적 의미를 살펴본다.

특허권자가 행사할 수 있는 특허권의 범위는 특허발명의 실질적인 내용에 비례하여 결정되어야 한다.⁶⁷⁾ 즉, 특허제도에 의하여 부여된 특허권의 범위는 공중이 출원발명의 공개된 기술정보로부터 얻는 이익의 범위와 균형을 이루어야 한다.

특허권자는 자신이 공개한 기술정보와 동일한 기술내용에 대하여 독점권을 받게 되고 이 독점권을 통하여 시장에서 리드타임을 유지하여 투자를 회수할 수 있게 된다.⁶⁸⁾ 발명에 많은 투자를 했던 발명자가 자신의 특허를 통하여 투자비를 회수하게 되었을 때 발명자는 회수된 투자비를 새로운 기술의 개발에 투자할 유인을 갖게 된다.⁶⁹⁾ 즉, 발명에 대한 적절한 보상은 발명자의 발명에 대한 인센티브를 유지시켜 준다.⁷⁰⁾ 또한 특허기간이 만료되면 특허발명이 공유기술로 편입됨으로 말미암아 공중의 영역은 확대되어 갈 것이다. 이러한 선순환에 의하여 특허가 부여될 때마다

65) Durham, *Patent Symmetry*.

66) Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 496-497.

67) Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property*, pp.82-83; Durham, *Patent Symmetry*, p.1014.

68) 특허를 통한 리드타임에 관하여는, Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property*, pp.70, 74의 그림 참조.

69) 이러한 선순환에 대한 설명으로 Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 496 참조; 경제적 인센티브로서의 특허제도에 관한 설명으로는 Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property*, pp.82-86.

70) Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 497-8.

공중의 영역은 지속적으로 확대되어 간다. 일반 공중은 확대된 공중의 영역에 자유롭게 접근할 수 있고 공중의 영역에 있는 자유기술을 이용하여 제품을 생산하거나 새로운 발명을 할 수 있게 되어 산업발전이 이루어지게 된다. 이것은 특허제도의 목적에 부합하는 결과이다.

치환자명성과 진보성 판단시의 자명성을 동일하게 보는 경우에는 여러 가지 장점이 있다.⁷¹⁾ 진보성 판단에 관한 판례는 대단히 많기 때문에 치환자명성의 기준을 별도로 찾아 추적해 갈 필요가 없다.⁷²⁾ 치환자명성 기준이 진보성 판단기준과 동일하면 침해 여부 판단은 진보성 판단과 같은 객관성과 명확성 및 예측가능성을 갖게 된다.⁷³⁾

(4) 판단

치환자명성을 진보성 판단의 자명성과 동일하게 보는 것은 특허제도를 발명자와 사회 간의 사회경제적 계약이라는 관점에서 타당하다.⁷⁴⁾ 특허제도는 발명자가 사회에 기여한 만큼 (보다 정확하게 말하면, 발명자가 사회에 기여한 것 중에서 사회에 기부한 부분을 제외하고 청구범위에서 자신의 특허로서 보호해 줄 것을 요청한 만큼) 발명자를 보호해 줄 때 기술혁신을 유도하는 수단으로서 효율적이고 합리적으로 기능할 수 있게 된다.⁷⁵⁾

발명자가 명세서의 「발명의 상세한 설명」에 기재하고 청구범위를 통하여 특허로 보호해 줄 것을 요청한 사항에 대하여 특허가 부여되었다면 발명자가 향유할 수 있는 특허의 범위는 해당 발명의 공개를 통하여 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있게 된 기술에까지 미치는 것이 당

71) 이 경우의 장점에 대하여는 Durham, *Patent Symmetry*, p.1003을 참고한다.

72) 추적된 판례의 유익에 대한 설명은 Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 497 참조.

73) Durham, *Patent Symmetry*, p.1003.

74) 특허제도를 발명자와 사회 간의 사회경제적 계약으로 보는 것에 관하여는 Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property*, p.71 참조.

75) 같은 취지의 설명으로 Durham, *Patent Symmetry*, p.1014 참조; 명세서에 공개되었으나 청구범위에 기재하지 아니한 사항은 출원인이 사회에 기부한 것으로 간주되어 균등론을 적용할 수 없다. 이에 대하여는 Meurer & Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope*, at 1980-1981, 2005 참조.

연하다고 할 것이다.⁷⁶⁾ 발명의 진보성을 획득하기 위한 기술적 진보에 비하여 특허침해의 혐의로부터 벗어나기 위하여 요구되는 기술적 진보가 작다면 이 특허발명은 충분히 보호되지 못한다.

그런데 치환자명성은 균등요건의 5개 판단기준 중 하나에 불과한 것이므로 그 하나의 판단기준을 진보성 판단기준과 상응시킨다고 하여도 나머지 4개의 판단기준을 적용하면 어차피 균등론 판단기준은 진보성 판단기준과 대응되는 것은 아니라고 하는 반론이 있을 수 있다. 이러한 반론은 균등요건 중에서 무엇보다도 치환가능성 요건이나 과제해결원리의 동일성 요건 등을 고려할 때 타당한 것으로 보일 수 있다.⁷⁷⁾

그러나 균등론 적용에 있어서 다른 판단기준이 작용하더라도 균등의 범위는 치환자명성의 폭 이상으로 확대될 수는 없다고 하는 점을 고려하면 이러한 우려는 불식될 수 있다. 왜냐하면 치환자명성의 범위를 넘어서는 지점까지 균등론을 확대하여 적용시킬 수는 없기 때문이다.⁷⁸⁾

또한 어떤 발명이 선행기술에 비하여 진보성을 갖추지 못하여 특허될 수 없다고 할 때, 선행기술과 동일한 지점으로부터 진보성이 인정되는 지점까지의 범위에는 신규성 판단에서의 동일성이 인정되는 부분이 포함된다. 마찬가지로 균등론에 있어서 특허발명과 동일한 부분에서부터 치환의 비자명성이 인정되는 범위에는 동일성을 판단하는 치환가능성이 인정되는 부분이 포함되고, 나아가서 과제해결원리의 동일성이 인정되는 부분도 포함될 것이다. 과제해결원리가 동일하면서 치환의 비자명성이 인정되는 경우는 거의 없을 것이기 때문이다. 따라서 이러한 점들을 고려할 때 균등론 판단기준에 있어서 치환자명성을 진보성과 대응시키는 데에는 특별

76) Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 496-497; Durham, *Patent Symmetry*, p.1014.

77) 균등론은 공지기술은 물론 특허 받는 과정에서 포기했던 사항에는 적용될 수 없다. Durham, *Patent Symmetry*, at 989-990. 참조. 이러한 공지기술제외의 원칙 및 출원포대 금반언의 원칙은 침해 여부 판단에 있어서 당연한 고려사항으로서 이들 요건은 균등요건에서 제외되어도 문제될 사항이 아니다. 또한 이 논문에서 이들과 진보성과의 대응관계까지 논하는 것은 이 논문의 범주를 벗어나는 것이어서 생략하기로 한다.

78) 이 점에 있어서도 다시금 치환자명성의 범위를 어디까지로 정해야 할 것인가 하는 문제가 발생한다. 이와 같이 치환자명성의 범위를 확정하는 것은 중요하고 필요한 사안인 것이다.

한 무리가 따르는 것으로 보이지 않는다.

기본적으로 균등론은 침해 여부를 판단하는 기준이고 진보성은 발명이 특허될 수 있을 정도로 진보되었는지의 여부를 판단하는 기준이므로 이들은 서로 다른 개념이다. 그럼에도 불구하고 구태여 치환자명성을 진보성과 상응시켜 보려는 것은 균등론의 치환자명성의 기준이 명확히 제시된 바가 없고, 그래서 침해 여부 판단이 자의적일 수밖에 없으며, 이러한 문제를 해결함으로써 법적 안정성을 제고하기 위해서는 합리적인 기준이 제시될 필요가 있기 때문이다.⁷⁹⁾

한편, 치환자명성을 판단함에 있어서 침해시를 기준으로 하는 것은 발명자가 의도하지 않았거나 제3자가 청구범위를 통하여 알 수 없었던 사항에 대한 보호를 제공하는 것이 된다.⁸⁰⁾ 이것은 청구범위의 공시적 기능을 해칠 뿐 아니라 발명자가 특허발명을 통하여 이룩한 기술적 진보를 넘어서는 과도한 보호를 발명자에게 제공하는 결과를 초래하여 특허제도 본래의 취지에 맞지 아니한다고 보는 것이 타당할 것이다. 그래서 치환자명성과 진보성 판단의 자명성을 동일한 폭으로 볼 때 치환자명성을 판단하는 시점을 진보성 판단 기준시점과 같이 출원시로 정하는 것이 일관성이 있다고 본다.

79) 이러한 배경에서 균등론을 진보성 기준과 대응시켜 보려는 시도로서 다음과 같은 논문이 있다. Kalinchak, *Obviousness and the Doctrine of Equivalents*; Durham, *Patent Symmetry*; Takenaka 교수는 균등론에 의한 침해 여부 판단기준과 비자명성 판단기준은 평행을 이루어야 하며, 지속적인 연구개발을 촉진하기 위해서는 침해 여부 판단기준과 특허성 판단기준이 동일하여야 한다고 주장한다. Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents*, at 482, 497; 이 문제와 관련하여 Masur는 문언적 침해는 신규성과 대응되고, 균등론은 자명성과 유사하다고 기술하고 있다. Jonathan S. Masur, *Regulating Patents*, Supreme Court Review, 2010 Sup. Ct. Rev. 275, fn.171; Laakmann은 균등론은 진보성 판단에서 비롯된 것이라고 기술하고 있다. Anna Bartow Laakmann, *Restoring the Genetic Commons: A "Common Sense" Approach to Biotechnology Patents in the Wake of KSR V. Teleflex*, 14 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 43 (2007), at 56.

80) Durham, *Patent Symmetry*, at 998. 같은 취지의 설명으로, 박성수, 진보성과 균등론에 관한 소고, 특허소송연구 제3집, 특허법원, 2005, pp.20-22 참조. 예측할 수 없었던 미래의 기술에는 균등론을 적용하지 않는 것의 바람직성에 대한 설명은 Meurer & Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope*, at 1993 참조. 침해자명성 판단시점으로서 발명시, 출원시, 침해시에 관한 논의는 Durham, *Patent Symmetry*, at 998-1001을 참조한다. Durham은 침해시가 현재의 관행과 조화를 이룬다고 주장한다.

IV. 결 론

치환자명성을 진보성 판단시의 자명성보다 좁게 보면 발명자의 발명의 욕이 저하되고, 넓게 보면 특허청구범위의 공시적 기능이 상실되며 법적 안정성이 훼손된다. 이들을 동일하게 보는 경우에 기술혁신은 자연스럽게 원활하게 일어나고 공중의 영역은 지속적으로 확장된다.⁸¹⁾

공중영역의 사유화를 방지하기 위하여 ‘사실상의 공지기술’에 대한 특정인의 독점을 막아야 하는 것처럼, 발명자가 공개한 특허발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 기술도 ‘사실상의 특허발명’으로서 특허발명의 보호범위에 포함시킬 필요가 있다.⁸²⁾ ‘사실상의 공지기술’을 공중의 영역으로서 보호해야 하는 것처럼 ‘사실상의 특허발명’도 특허권자의 권리범위로서 보호해야 한다. 특허발명으로부터 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있게 된 기술은 특허권자의 출원공개라고 하는 ‘기여’로 가능하게 된 것이다. 따라서 특허발명으로부터 자명한 기술은 특허권자의 권리범위에 속하는 것으로 인정하는 것이 합리적이다.

81) 치환자명성을 진보성 판단시의 자명성과 동일하게 보는 것이 특허제도의 경제학 및 균등론의 이론적 근거와 조화를 이룬다는 취지의 설명은 Durham, *Patent Symmetry*, p.1019를 참조한다.

82) Durham, *Patent Symmetry*, p.1014.

참 고 문 헌

1. 법령

특허법 (제4207호 1990.01.13 전문개정)

35 U.S.C. § 103.

2. 판례

대법원 1986. 6. 10. 선고 83후2(거절사정)

대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결(권리범위확인(특))

대법원 2009.10.15. 선고 2009다46712 판결(특허권침해금지).

大阪地判昭55·10·31. 타이어제조사건, 無体集12卷 2号632, 663.

97 U.S. 120, 125 (1877).

Hughes Aircraft Co. v. United States, 717 F.2d 1351.

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

Pennwalt Corp. v. Durand-Wayland, Inc. 833 F.2d 931.

Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chem. Co., 520 U.S. 17, 40 (1997).

Winans v. Denmead, 56 U.S. 342.

3. 논문

민병호, 일본의 균등론 성립요건에 관한 고찰, 창작과권리, 세창출판사, 1996, 통권 2호.

송영식, 균등이론과 대법원 판례, 창작과권리, 세창출판사, 1998, 여름호 (제11호).

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.

기술혁신의 관점에서 본 균등요건의 치환자명성과 특허요건의 진보성의 관계

- 정진욱, 균등론의 요건, 판례연구,
伊東忠彦, 일본에서의 균등론에 관한 최근의 판례, 산업재산권 제9호, 한국산업재산권법학회, 2000
- Alan L. Durham, *Patent Symmetry*, Boston University Law Review, December 2007
- Anna Bartow Laakmann, *Restoring the Genetic Commons: A "Common Sense" Approach to Biotechnology Patents in the Wake of KSR V. Teleflex*, 14 Mich. Telecomm. & Tech. L. Rev. 43 (2007)
- Bradley J. Levang, *Evaluating the Use of Patent Pools For Biotechnology: A Refutation to the USPTO White Paper Concerning Biotechnology Patent Pools*, 19 Santa Clara Computer & High Tech. L.J. 229 (2002)
- Darcy August Paul, *The Judicial Doctrine of Equivalents*, Harvard Journal of Law & Technology, Fall, 2003, (17 Harv. J.L. & Tech. 247) 255.
- David E. Wigley, *Evolution of the Concept of Non-obviousness of the Novel Invention: From a Flash of Genius to the Trilogy*, Arizona Law Review, Summer, 2000, 42 Ariz. L. Rev. 581
- Jonathan S. Masur, *Regulating Patents*, Supreme Court Review, 2010 Sup. Ct. Rev. 275
- Michael A. Heller & Rebecca S. Eisenberg, *Can Patents Deter Innovation? The Anti-commons in Biomedical Research*, 280 Science 698, (May 1, 1998)
- Michael J. Meurer, Craig Allen Nard, *Invention, Refinement and Patent Claim Scope: A New Perspective on the Doctrine of Equivalents*, Georgetown Law Journal, August, 2005, 93 Geo. L.J. 1947.
- Michael S. Mireles, *An Examination of Patents, Licensing, Research Tools, and the Tragedy of the Anticommons in Biotechnology Innovation*, 38 U. Mich. J.L. Reform 141 (2004).
- Ove Granstrand, *The Economics and Management of Intellectual Property*, Edward Elgar Publishing, 1999
- Roy H. Wepner, *The Patent Invalidity/Infringement Parallel: Symmetry or Semantics?* Dickinson Law Review, Fall, 1988 (93 Dick. L. Rev. 67)

Stephen G. Kalinchak, *Obviousness and the Doctrine of Equivalents in Patent Law: Striving for Objective Criteria*, Catholic University Law Review, Winter, 1994 (43 Cath. U. L. Rev. 577)

Toshiko Takenaka, *Comparative Study of Patent Claim Interpretation in the United States, Federal Republic of Germany and Japan*, University of Washington, PhD thesis, 1992

Toshiko Takenaka, *Doctrine of Equivalents After Hilton Davis: A Comparative Law Analysis*, 22 Rutgers Computer & Tech. L.J. 479 (1996)

4. 서적

김원준, 특허법원론, 박영사, 2009.

박희섭, 김원오, 특허법원론, 세창출판사, 2002.

송영식 외2, 지적소유권법(상), 육법사, 2005.

吉藤辛朔, 特許法概說 [제13판], 대광서림, 2000.

中山信弘, 註解 特許法 (上卷), 青林書院, 2000.

中山信弘 외 2편 (비교특허판례연구회 역), 특허판례백선 제3판, 박영사, 2005.

竹田 稔, 知的財産權侵害要論, 發明協會, 2007.

松本重敏 외, 비교특허침해판결의 연구, 信山社, 1996

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

<국문초록>

대법원은 97후2200에서 균등관계가 성립하기 위한 5가지 요건을 제시하였다. 이 중에서 세 번째 요건인 ‘치환자명성’이 특허요건 중 하나인 진보성을 판단할 때의 자명성과 같은 수준의 것으로 해석할 수 있는 것인지의 여부에 대하여 논쟁이 있다. 이들을 다르게 해석해야 한다는 입장에서는, 치환자명성 요건이 자명성 요건에 비하여 협소하다고 설명한다. 그리고 이들을 동일하게 볼 경우 특허발명에 대하여 진보성이 인정되지 않는 한 모두 균등영역에 포함되는 것으로 보게 되어 균등침해의 영역을 과도하게 확장하게 되는 문제가 있다고 한다.

반면에 이들을 같은 정도의 것으로 해석해야 한다는 입장에서는, 특허발명으로부터 용이하게 실시할 수 있는 기술 즉, 특허발명에 대하여 진보성이 없는 영역에 속하는 확인대상발명은 모두 균등침해에 해당하는 것으로 보아야 한다고 주장한다. 또한 균등론상 치환자명성과 진보성의 자명성을 서로 다르게 해석할 경우 특허법이 작용할 수 없는 소위 ‘회색영역’이 존재하게 되는 문제가 있다는 점을 지적한다.

이러한 견해의 차이는 권리범위확인 또는 균등론에 의한 침해 여부를 판단함에 있어서 상반되는 결과를 가져올 수 있다. 즉, 치환자명성 요건을 자명성 요건보다 좁게 보는 경우는 이들을 동일하게 보는 경우에 비하여 특허권의 권리범위를 좁게 해석하기 때문에 회색영역에 속하는 확인대상발명에 대하여 침해를 부인하게 된다. 그러나 반대로 이들을 동일하게 보는 경우 회색영역은 사라지고 확인대상발명은 균등론에 의하여 침해의 영역에 속하게 된다.

이 논문은 이러한 문제를 해결해 보고자 하는 시도에서 출발한 것이다. 이를 위하여 특허요건의 진보성 판단과 균등론의 치환자명성 판단을 각각 검토하고, 이들을 동일하게 보는 경우와 다르게 보는 경우를 기술혁신의 경제학적 관점에서 서로 대비한 결과 동일하게 보는 것이 합리적이라는 결론을 얻을 수 있었다.

주제어 : 진보성, 요소대비방식, 균등론, 대법원, 치환가능성, 치환용이성

Obviousness Standard and Ease of Interchangeability in the Doctrine of Equivalents

Koo, Dae-Hwan*

In 97hu2200, the Supreme Court of Korea suggested five requirements to apply the doctrine of equivalents, i.e. identity of problem-solving principles, interchangeability, ease of interchangeability, exception of known arts and file-wrapper estoppel. There have been arguments on whether the standard of ease of interchangeability could be regarded as the same as the obviousness standard in deciding patentability.

The side who thinks that they are different (hereinafter, the side of difference) considers that the standard of ease of interchangeability is narrower than the obviousness standard. This side criticizes the side who thinks that they are the same each other (hereinafter, the side of the same) on the reason that doctrine of equivalents can be overly expanded.

On the other hand, 'the side of the same' argues that every accused invention having no inventive step from the perspective of the patented invention should be considered to infringe. 'The side of the same' points that if the standard of ease of interchangeability is considered as narrower than the obviousness standard, 'grey area' should exist where the patent law cannot work.

The difference between the two side may cause contradictory results in the decision of infringement under the doctrine of equivalents. Because 'the side of difference' construes claims narrowly than 'the side of the same,' an accused invention in the grey area is not regarded to infringe. 'The side of the same,' however, considers the accused invention to fall into the scope of the patent under the doctrine of equivalents.

This paper concludes that the standard of ease of interchangeability should be regarded as the same as the obviousness standard from the perspective of economics of innovation.

<p>Key Words : Inventive step, Nonobviousness, Element-by-element Analysis, Doctrine of Equivalents, Supreme Court, Interchangeability, Readiness of Interchangeability</p>
--

* Associate professor, School of Law University of Seoul, Ph. D in Law.