

發明의 進步性과 特許請求範圍 解釋上 同價値性の 關係*

이 동 형

영남대 교수, 민법·지적재산권법

< 目 次 >

I. 序 論

II. 同價値 原理(Doctrine of Equivalent)와 進步性の 概念・要件 및 效果

III. 同價値性과 進步性の 關係

IV. 結 論

I. 序 論

특허제도란 발명의 공개를 조건으로 발명자에게 독점적 실시권을 부여함으로써 발명가를 보호하고, 나아가서 국가 산업발전을 도모하고자 하는 제도이다. 특허로서 보호받기 위해서는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작이라는, 발명으로서의 요건을 충족해야 할뿐만 아니라, 산업상 이용가능성과 신규성 및 진보성이라는 요건을 충족해야 한다. 이러한 조건을 충족한 발명은 특허로서 등록되어 그 특허청구범위에서 정한 기술을 독점적으로 실시할 권리를 갖게 된다.

進步性이란 발명에 대한 特許要件의 하나로서, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자, 즉 當業者¹⁾가 특허출원시의 기술수준에서 쉽게 생각해 낼 수 없는 것을 말한다. 신규성이 있는 발명이라고 하더라도 당업자가 특허를 출원할 당시의 기술수준에서 쉽게 생각해 낼 수 있는 것은 특허 받을 수 없다(특허법 제29조 제2항). 당업자가 특허를 출원할 당시의 기술수준에서 쉽게

* 심사위원 : 심재한, 이우석, 고영남

1) '平均的 技術人' 이라고도 하며, 실무상 "當業者"라는 표현으로 자주 쓰인다.

생각해 낼 수 있는 것을 自明性(Obviousness)이라고 하고, 그렇지 않은 것을 非自明性(Non-Obviousness)이라고 한다. 진보성을 인정받기 위해서는 비자명성이 있어야 한다.

同價値 原理(Doctrine of Equivalents) 또는 同價値論은 특허청구범위의 해석에 관한 것으로서 미국의 판례에 의하여 발전하여 온 이론이다. 일본과 국내에서는 均等論이라고 하기도 한다.²⁾ 이 원리는 특허청구범위에 대한 문언적 침해를 넘어서는 특허침해를 인정할 것인지, 만일 이를 인정한다면 어느 범위까지 인정할 것인가에 관한 이론이다. 즉 비록 어떤 기술이 등록특허 청구항에 記述된 권리범위를 문언적으로는 벗어난 것이지만 그 특허청구범위의 기술과 실질적으로는 동등한 기술로서 치환이 용이한 것인 경우에는 등록특허 청구항의 권리범위 내의 것으로서 특허를 침해하는 것으로 인정하는 이론을 말한다.

동가치성과 발명의 진보성이라는 위 두 개념은 이처럼 판단의 영역을 달리하는 것이기는 하지만, 당업자가 “容易” 하게 생각할 수 있는 범위 내에 속한다는 점에서는 공통된다. 이와 관련해서 특허요건을 판단함에 있어서 同價値(equivalent)를 이유로 진보성이 인정되지 않아 특허등록이 거절된 예도 판례에서 찾아 볼 수 있다.³⁾ 미국의 United Shoe Machinery Corporation v. H. Gordon Co. 사건⁴⁾은 피고의 등록된 특허(Bowie 특허, Patent NO. 1,432,524)가 원고의 등록된 특허(Wenworth 특허, Patent No. 1,307,284)를 침해했다는 것을 내용으로 하는 소송이었다. 이 사건에서 법원은 진보성 판단을 따로 하지는 않았으며, 다만 두 특허에 대한 기술적인 내용을 비교한 후, 둘 사이에 공통점이 별로 없다고 하면서 피고가 원고의 특허를 침해하지 않았다고 판단하였다.

2) 일본이나 국내에서는 “均等論”이라는 이름으로 통용되고 있다. 그러나 “균등론”이라는 명칭은 잘못된 것으로 생각되어 여기서는 “동가치의 원리” 또는 “동가치론”이라는 말을 쓰기로 한다. 이 용어는 원래 영어의 “Doctrine of Equivalent”라는 말의 번역어이다. 이 말은 기술적인 수준이 등록 특허의 청구범위에 기술된 내용과 같은 가치를 갖는다는 의미인 것으로 해석된다. 그런데, 어떤 이유에서인지 일본에서는 이 용어를 “균등론”이라고 번역하여 사용하기 시작하였고, 국내에서도 이 용어가 사용되고 있다. 근래에 이 용어가 적당하지 않다고 하면서 等價論이라고 하는 것이 타당하다는 견해가 제기되기도 하고 同價値論이라고 하는 경우도 있다. 어느 것이나 일리 있는 것이기는 하지만 기술적 가치가 같다는 의미에서 여기서는 동가치론이라는 용어를 주로 사용하기로 한다.

3) 대법원 1984.7.10. 선고 84후2 판결[공보1984.9.15.(736),1437]; 대법원 1985.7.9. 선고 82후16 판결[공보1985.9.1.(759)1115]; 대법원 1986.6.10. 선고 83후2 판결[공보1986.7.15.(780),873]; 대법원 1992.5.26. 선고 91후1663 판결.

4) 59 F. 2d 903, 14 U.S.P.Q. 84.

동가치론은 문언적 침해를 넘어서는 특허침해를 인정할 것인지, 만일 이를 인정한다면 그 범위를 어디까지로 할 것인지의 문제에 관한 것이다. 따라서 이 문제는 청구범위의 해석을 어떻게 할 것인가, 즉 어떤 발명에 대하여 이를 이미 특허된 발명과 실질적으로 동일한 것으로 볼 것인가 하는 문제에 관한 것이고, 이러한 판단은 진보성 유무의 판단과 매우 유사한 것으로서 이와 밀접한 관계를 가질 수 있다.

이러한 관점에서 보면, 한편으로는 동가치한 기술인 경우에는 진보성 판단이 부정되어 당연히 특허등록이 거절될 수 있을 것인가 하는 것이 문제되며, 다른 한편으로는 특허침해여부를 판단함에 있어서 진보성이 없는 기술은 등록특허기술과 동가치한 것으로서 특허침해가 인정되는 것인지가 문제될 수 있다. 이 문제에 대한 검토는 해석이라는 관념적인 판단을 필요로 하는 사안에 있어서 개념적인 분석을 한다는 점에서, 그리고 통일적인 판단기준을 설정할 수 있으며, 만일 차이점이 있다면 이를 분명히 한다는 점에서 필요하다 하겠다. 이와 관련하여 먼저 동가치론(Doctrine of Equivalent)과 진보성의 개념·요건 및 효과에 대하여 검토한 후 양자의 관계에 대해서 검토하기로 한다.

II. 同價値 原理(Doctrine of Equivalent)와 進步性의 概念·要件 및 效果

1. 同價値 原理

1) 特許請求範圍의 解釋方式과 同價値 原理(Doctrine of Equivalent)

(1) 特許請求範圍制度

특허제도는 산업상 이용가능성이 있는 발명을 한 發明者에게 그 發明의 대가로서 일정기간 獨占 排他的으로 그 技術을 實施할 수 있는 권리를 보장하는 제도이다. 특허제도는 발명의 재능을 가진 자에게 기술개발의욕을 고취하게 하는 한편, 발명자의 발명이 公衆에게 공개되게 함으로써 그 발명에 나타난 기술적 사상을 토대로 더 나은 기술이 개발되도록 함과 아울러 그 技術에 대한 제3자의 이중투자를 사전에 방지하여 사회적 낭비를 줄이고자 하는 것이다.

특허권은 실용신안권, 디자인권, 상표권 및 저작권 등과 함께 무체재산권에 해당하는 것인데 무체재산권은 인간의 지적 노력의 산물에 대하여 재산권에 준하는 권리를 인정하는 것으로서 관념적인 형태로 존재할 뿐 정형적인 형태나 범위를 설정하기 어렵다. 따라서 이러한 권리가 재산권으로서의 기능을 제대로 수행하기 위해서는 그 권리의 범위와 한계가 명확히 설정되어야 한다. 특허권의 경우 特許發明의 기술적 사상이 독점적, 배타적 권리인 特許權으로 인정받기 위해서는 출원된 기술내용의 範圍와 限界가 명확하게 정의되어 있어야 한다. 그래야만 비로소 특허권이 권리로서의 기능을 제대로 수행할 수 있게 되기 때문이다. 특허청구범위는 이러한 필요성에 의하여 特許의 權利範圍를 명확하게 정의하기 위하여 안출된 것이다. 특허청구범위란 발명자가 자신의 발명에 대하여 보호받고자 하는 사항을 기재한 것(청구항)을 말하며, 이는 발명의 상세한 설명에 의하여 뒷받침되고, 그 발명의 내용에 대하여 간결하게 기재되어야 하며, 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재되어야 한다. 결국 특허권자가 독점배타적으로 권리를 행사할 수 있는 범위가 바로 특허청구범위이다. 특허권의 범위는 바로 이 특허청구범위에 의하여 결정된다고 할 수 있다.

(2) 特許請求範圍의 解釋과 同價値 理論(Doctrine of Equivalent)

특허권의 범위는 특허청구범위에 의하여 그 권리가 확정되며, 그 권리범위는 특허청구범위(청구항)의 해석에 의하여 범위가 정해진다. 그리고 그 해석은 청구항에 기재된 文言을 基準으로 해석하는 것을 원칙으로 한다(문언적 해석). 그런데 발명의 보호범위의 기준이 되는 특허청구범위가 어떻게 해석되어야 할 것인가 하는 문제, 즉 특허청구범위의 해석방식에 관해서는 일반적으로 이른바 中心限定主義와 周邊限定主義가 있다고 말하여진다.

먼저 中心限定主義(central definition system)는 특허명세서를 기재함에 있어 특허청구범위에 발명의 전형적인 실시례를 기재하여 이를 핵으로 특허청구범위를 기재하게 하고, 아울러 그 해석에 있어서는 특허청구항에 기재된 것은 발명의 추상적인 사상을 구현한 전형적인 지침에 불과한 것이라고 보고, 법원이 일반적 발명사상의 추출 등의 방식을 통하여 특허청구항에 기재된 구체적인 문언뿐만 아니라 그 문언과 일반적으로 또는 실질적으로 발명사상을 같이하는 범위에까지 발명의 보호범위를 확장 해석하는 방식이다.⁵⁾ 이 방식을 따를 경우에는

출원인이 특허청구범위를 작성하는 입장에서는 특허청구범위의 기재는 발명의 중심사상이 쉽게 파악될 수 있도록 기재하면 충분하여, 명세서에서 발명의 내용과 구성요소를 최대한 넓혀서 기재하거나 그와 관련된 실시례를 일일이 기재하지 않더라도 그에 대한 보호가 보장되므로,⁶⁾ 출원인의 책임 부담이 경감되는 장점이 있다. 중심한정주의는 대륙법적인 전통에서 온 것으로 보는 것이 일반적이다.

이에 반하여 周邊限定主義(peripheral definition system)는 계약법적 성격이 강한 英美法 계통에서 발달된 해석방식이다. 契約法 理論에 의하면 특허권은 발명자와 국가간의 계약에 의하여 발명자가 자신의 발명을 공개한 데 대한 대가로 주어지는 것이다. 즉 발명은 출원서류에 의하여 공개됨으로 인하여 산업발전에 기여를 한 범위 내에서 보호를 받게 된다. 따라서 주변한정주의에 의하면 출원인이 기재한 특허청구항의 문언이 의미하는 내용대로 특허의 보호범위가 결정되고 그 범위 안에서만 발명을 보호한다고 해석하게 된다. 이는 특허청구항에 기재된 문언에 충실하게 권리범위를 해석하게 되므로 청구범위의 외연이 무엇인지를 한정하고 따라서 모든 문구가 동등한 비중을 가지게 되므로 청구범위의 각 구성요소들의 중요도에 차이가 없게 된다.⁷⁾ All Elements Rule은 여기서 비롯된다.⁸⁾

특허청구범위의 해석방식과 관련하여 종래 大陸法系에서는 중심한정주의 방식을, 英美에서는 주변한정주의 방식을 취해 온 것으로 보이나, 현재는 세계적으로 주변한정주의방식이 주류를 이루고 있는 것으로 보인다. 이는 특허 및 특허법의 분야에서 미국의 영향력이 특히 강력하게 작용하였기 때문인 것으로 보인다.⁹⁾ 그러나 이처럼 주변한정주의에 따라 특허청구항에 기재된 문언에 충실

5) 徐泰煥, "特許訴訟에서의 均等論의 役割" 司法論集 30집, 371면.

6) 徐泰煥, 전제 논문 372면.

7) 徐泰煥, 전제논문, 371면.

8) 이는 특허청구범위를 구성하는 모든 구성요소는 중요한 것으로서 어느 하나의 구성요소라도 결여되었거나 그 구성요소가 다른 기술은 특허침해를 구성하지 아니한다고 하는 원칙이다.

9) 전기, 전구, 축음기, 전화기, 자동차, 비행기, 컴퓨터 등 20세기를 주도해 온 위대한 발명의 대부분이 미국에서 이루어졌으며, 1차 대전과 2차 대전을 거치면서 미국이 세계에서 가장 큰 소비시장의 하나일 뿐 아니라 국제거래분야에서도 미국이 세계 시장을 지배하게 된 결과인 것으로 보인다. 실제로 세계적인 주목을 끌게 된 특허관련 분쟁 역시 미국에서 진행되었다.

하게 권리범위를 해석하게 될 경우에는 특허권리자의 보호가 소홀해 질 우려가 있다. 대부분의 특허 침해는 문언적 침해를 벗어나는 방법으로 행해지며, 특허 청구범위에 있는 기술내용을 그대로 침해하는 형태는 거의 없다고 해도 과언이 아니라고 할 수 있다. 이는 특허출원인이 특허출원당시 특허발명의 技術的 思想을 빠짐없이 청구항에 기재한다는 것은 불가능에 가깝다고 할 수 있는 반면, 특허침해자가 發明의 構成要素 중 비교적 경미한 구성이나 형식을 변환하여 특허 청구항에 기재된 技術的 範圍로부터의 逸脫을 기도하는 것은 손쉬운 일이기 때문이다. 따라서 특허침해의 대상물이 특허청구범위의 文言이 나타내는 바를 벗어난다는 이유로 침해를 부정하는 것은 특허권을 形骸化하여 특허제도의 본래의 목적을 훼손하는 결과를 초래하게 될 것이다. Doctrine of Equivalent는 이러한 特許請求範圍의 解釋과 관련하여 발명의 보호범위를 특허청구범위의 文理的 解釋에 한정되는 範圍를 벗어나서 청구항의 문언과 同價値한(equivalent) 발명을 그 보호범위에 포함시킨다는 것이다. 결국 이는 주로 特許侵害與否의 판단에 있어서 具體的 妥當性을 도모하기 위한 이론이라고 할 수 있다.

(3) 현행 특허법상의 특허권리범위해석과 동가치 이론

현행 特許法이 특허청구범위의 해석에 관하여 어떤 태도를 취하고 있는가에 관해서, 현재의 실무는 주변한정주의적인 경향으로 가고 있다는 견해가 유력하다.¹⁰⁾ 현행특허법은 1980년의 개정에 의하여 청구항 작성에 있어서 미국식의 多項制를 채택하였고, 특허청구범위의 기재를 명확하고 간결하게 하되, 발명의 구성에 없어서는 아니 되는 사항만으로 기재하도록 함으로써 발명의 보호범위가 특허청구범위의 기재에 한정되는 것으로 해석하는 입법적 근거를 마련하였다. 이처럼 특허출원 단계에서부터 특허청구범위 기재의 요건에 관하여 외연을 한정하게 되었으므로 특허청구범위의 해석도 주변한정주의에 따라 행해져야 한다고 본다.

우리나라와 유사한 법제도를 갖고 있는 일본의 경우는 법원이 동가치론을 수용하는데에 적극적이지 않다는 평가를 받고 있었으나, 1998년 이른바 Ball Spline 사건이라고 알려진 사건의 판결에서 “대상제품 등은 특허청구범위에 기

10) 徐泰煥, 전제논문, 370면; 柳英日, “特許訴訟에서의 均等論의 體系的 發展方向”, 特許訴訟研究 第2輯, (2001. 12.), 特許法院, 286면.

재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 해석하는 것이 상당하다”고 판시하여 동가치론을 정면으로 받아들였다.¹¹⁾

우리 대법원은 특허발명의 일정 요소가 대응 요소로 치환된 경우에 작용, 방법, 결과의 면에서 분석하는 등의 방법으로 이를 '均等物'이라고 하거나,¹²⁾ 작용 효과의 면에서 분석하여 일정한 구조의 차이를 '단순한 설계 변경', '단순한 형상의 변경', '부품의 위치 변경', '공정의 순서 변경', '조성물의 성분비율 변경', '부품의 상하좌우 등 방향의 변경' 등에 불과하여 피고의 실시형태가 원고의 특허발명과 실질적으로 동일하다고 함으로써,¹³⁾ 피고의 실시형태가 특허발명의 권리범위에 속하여 침해가 된다는 결론을 내린 경우가 상당히 있었다. 이러한 대법원 판결들의 태도는 동가치론을 정면에서 받아들였다고 보기는 어렵지만 개별적인 사건에서 이를 제한적인 형태로 사용하여왔다고 볼 수 있을 것이다. 학설은 위 판결들이 사실상 동가치론을 적용한 것이거나 同價値物(equivalents)에 의한 침해를 인정한 것이라고 이해하고 있으나, 同一性의 範圍를 지나치게 擴大한 것이라는 비판도 있었다. 그러나 특허법원이 특허법원 1998. 9. 17. 선고 98허2160 판결에서 최초로 '均等論'이라는 말을 명시적으로 사용하여 동가치론을 정면으로 수용하였다고 할 수 있고, 大法院도 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결에서 정면으로 이 이론의 적용을 긍정하게 되었다.

2) 동가치 원리(Doctrine of Equivalent)의 역사적 발전

同價値 原理는 특허침해와 관련된 분쟁 해결이라는 실질적인 필요와 경험에 의하여 발전된 理論이라고 할 수 있다. 이 이론을 적용한 대표적인 사건이 Graver Tank 사건¹⁴⁾이다. 이 사건 特許權者의 特許發明의 請求範圍는 알칼리토 금속규산염으로 기재되어 있었고 特許權者가 실시하고 있던 發明에는 칼슘규산염과 마그네슘규산염이 포함되어 있었다. 반면 被告는 칼슘규산염과 알칼리토금속류가 아닌 망간규산염을 포함한 발명을 실시하고 있었다. 위 사건에서 마그네슘(Mg)과 망간(Mn)은 일반화학적 상식으로는 대체물이 아니나 용접용제의 원

11) 日本 最高裁判所 平成 10. 2. 24. 判決(民集 52권 1호 113면).

12) 대법원 1990. 3. 23. 선고 89후773 판결, 1996. 9. 26. 선고 94후1176 판결 등.

13) 대법원 1991. 3. 12. 선고 90후823 판결, 1991. 11. 26. 선고 91후509 판결, 1993. 6. 8. 선고 92후1554 판결, 1997. 11. 14. 선고 96후1002 판결 등.

14) Graver tank & Mfg Co. v. Linde Air Products Co., 85. U.S.P.Q. 328(1950).

료로서는 周知의 대체물이라는 것이 명백하였다. 이에 법원은 피고가 원고의 특허를 침해하였다고 판결하였다.

위 판결에서는 두 개의 물질이 실질적으로 동일한 기능을, 실질적으로 동일한 방식으로 행하고, 실질적으로 동일한 결과를 얻을 수 있는 경우에는 동가치한 것이 된다고 하였으며, 이를 Graver Tank의 기능, 방식, 결과의 3 Test라고 하기도 한다.

그 후 미국의 연방순회항소법원은 Hughes Aircraft Co. v. U.S. 사건에서 특허출원 이후에 개발된 기술에 의하여 특허청구항의 요건이 치환되더라도 동가치론의 적용을 방해하지 아니한다고 하였다.¹⁵⁾ 연방대법원은 1997년의 Warner-Jenkinson Co. v. Hilton Davis Chemical Co. 사건에서도 동가치론이 여전히 유효하다고 판시하였다.¹⁶⁾

3) 同價値性 認定의 要件

同價値論을 적용하여 특허침해를 인정하기 위한 요건에 대해서는 미국의 Graver Tank 판결이 제시하는 기능·방법·결과(Function-Way-Result)의 3가지 요건을 기본으로 한다. 다만 그 구체적인 요건은 보는 시각에 따라서 다소 차이가 있을 수 있다.

일본 最高裁判所의 Ball Spline 판결은 동가치론의 적극적 요건에 대하여 특허청구의 범위에 기재된 구성 중에 대상제품 등과 다른 부분이 있어도, ① 그 부분이 특허발명의 본질적 부분이 아닐 것(非本質的 部分), ② 그 부분을 대상제품 등에 있는 것으로 치환하여도, 특허발명의 목적을 달성할 수 있고, 동일한 작용효과를 발휘할 것(置換可能性), ③ 그와 같이 치환하는 것이, 당해 발명이 속하는 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 대상제품 등의 제조 등의 시점에 있어서 용이하게 생각할 수 있을 것(置換容易性), ④ 대상제품 등이 특

15) 219 U.S.P.Q. 473(Fed. Cir. 1983.) 이 事件의 發明은 同時 通信衛星의 비행자세를 제어하는 수단에 관한 것으로 特許發明은 지상제어관제탑에서 보내는 제어신호를 수신하여 직접 제어를 수행하는 수단을 가진 通信衛星이고 被告의 發明은 제어신호를 수신한 후 그것을 실행하는 탑재 microprocessor를 이용하는 通信衛星이었다. microprocessor는 출원 당시 공지되지 않은 것이었으나 裁判部는 「실질상 동일한 방법으로 發明을 실시할 수 있는 장래 개발될 모든 수단까지 發明者가 예측할 수는 없다」고 하여 侵害를 인정하는 판결을 내렸다.

16) 117 S. Ct. 1040 (1997).

허발명의 출원시점에 있어서 공지기술과 동일하거나 당업자가 그로부터 그 출원시에 용이하게 추고할 수 있는 것이 아닐 것(推考容易性), ⑤ 대상제품 등이 특허발명의 출원절차에 있어서 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외된 것이라는 등의 특단의 사정이 없으면(意識的 除外), 두 대상제품은 특허청구의 범위에 기재된 구성과 동가치한 것이어서 특허발명의 기술적 범위에 속한다고 해석하는 것이 상당하다고 판시하였다.

위 일본 최고재판소 판결의 원심은 종래 일본의 학설이 위 이론 적용의 적극적 요건으로 들고 있는 置換可能性과 置換容易性이라는 두 개의 요건만 심사하였으나, 最高裁判所는 推考容易性에 관한 심리판단이 없었다는 이유로 원심 판결을 파기한 것이다. 위 일본 最高裁判所 判決은 특히 치환된 부분이 비본질적 부분이어야 한다는 것을 부가하고, 치환용이성의 판단시점을 製造時 또는 侵害時로 명시한 점에서 주목을 받고 있다고 한다.¹⁷⁾

특허법원 1998.9.17. 선고 98허2160 판결은 “무릇 균등 침해를 인정하기 위해서는 확인대상 발명이 특허발명의 구성요소를 다른 요소로 치환하더라도 ① 그 치환된 구성요소가 특허발명의 구성요소와 실질적으로 동일한 기능을 실질적으로 동일한 방법으로 수행하여 실질적으로 동일한 작용효과를 가져오고, ② 그러한 치환을 당해 발명이 속하는 기술 분야에 있어서 통상의 지식을 가진 소위 당업자가 확인대상 발명의 제조 시점에 있어서 용이하게 창작해낼 수 있었던 것으로서, ③ 확인대상 발명이 당해 특허발명의 출원시점에 있어서 공지된 기술과 동일하거나 그로부터 그 출원 시에 당업자가 용이하게 창작해낼 수 있었던 것이 아니며, ④ 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상 발명에서 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외된 사정이 없어야 할 것의 요건이 충족되어야 할 것이다.” 라고 설시하였다. 위 판결은 Graver Tank 사건에서 미국연방대법원이 제시한 기능-방법-효과의 3단계 테스트를 기초로 하고 있다. 그러나 뒤에서 보는 우리 大法院 判決이 제시한 것과는 외형적인 면에서 차이가 있으며, 이러한 기능-방법-효과의 3단계 테스트에 기초하여 同價値의 成立을 인정한 판결은 그 이후에도 발견된다고 한다.¹⁸⁾

대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결은 특허발명과 비교하여 확인대상 발명이 출발물질 및 목적물질은 동일하고 다만 반응물질에 있어 특허발명의 구성

17) 柳英日, 전계논문, 293면.

18) 柳英日, 전계논문, 280면.

요소를 다른 요소로 치환한 경우 그것을 서로 동가치한 관계에 있다고 보기 위해서는 ① 양 발명의 기술적 사상 내지 과제의 해결원리가 공통하거나 동일하고,¹⁹⁾ ② 확인대상 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 자명하고, ④ 확인대상 발명이 당해 특허발명의 출원시에 이미 공지된 기술이거나 그로부터 당업자가 용이하게 도출해 낼 수 있는 것이 아니고, ⑤ 나아가 당해 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상 발명의 치환된 구성요소가 특허청구의 범위로부터 의식적으로 제외되는 등의 특단의 사정이 없어야 한다고 하였다. 이 중 앞의 세 요건은 동가치론을 적용하여 침해를 인정하기 위한 적극적 요건이고, 뒤의 두 요건은 그 적용을 배제하는 소극적 요건이라고 할 수 있다.

이처럼 각국 법원이 동가치론의 적용을 위한 요건으로 제시하는 것은 다양하지만, 대체로 ① 확인대상 발명의 요소가 특허발명의 기술사상의 범위 내의 것이라는 점, ② 특허발명의 구성요건과 동일한 작용효과를 일으킨다는 것(置換可能性), ③ 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 치환가능성을 용이하게 推考할 수 있는 것(置換容易性)에서 공통점을 찾을 수 있다.²⁰⁾

2. 進歩性

1) 進歩性的의 概念

신규성이 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허를 출원할 당시의 기술수준에서 쉽게 생각해 낼 수 있는 것은 특허받을 수 없다. 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원시의 기술수준에서 쉽게 생각해 낼 수 없는 것을 發明의 進歩性이라고 한다. 진보성은 발명이라고 할 만한 진전이 라는 의미에서 發明的 進歩(inventive step)²¹⁾라고 하기도 하고, 당해 기술분야에서의 기술자라면 누구나 생

19) 다만, 위 판결 이후 대법원 2001. 8. 21. 선고 98후522 판결은 첫째 요건에 대하여 “양 발명의 과제의 해결원리가 동일할 것”만을 명시하였다.

20) 徐泰煥, 전계 논문, 389면.

각할 수 있는 自明한 것이 아니라는 의미에서 非自明性(non-obviousness)이라고도 한다. 원래 특허법의 목적은 기술적 사상으로서 고도한 것을 장려하는 것이다. 즉 기술의 비약적 진보를 자극함으로써 산업발전을 꾀하는 것이라고 할 수 있다. 발명으로서 신규성만 있을 뿐이고 진보성이 없는 것에 대하여 배타적 권리를 준다면 오히려 제3자의 자유로운 생산활동을 방해하여 산업의 발전을 위축시킬 수도 있다. 따라서 세계 각국은 발명의 특허요건의 하나로서 진보성을 규정하고 있다.

그러나, 진보성의 개념은 막연하여 그 판단 역시 판단하는 사람의 주관에 흐를 가능성이 높다. 진보성 판단에 있어서 가장 문제되는 것이 해당 기술분야의 평균적 기술자가 용이하게 발명할 수 있는 것인가 아닌가 하는 점에 관한 것이다. 진보성 유무의 판단은 특허 출원시에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진자의 기술수준에 의하여 판단된다. 그러나 실제로 그런 사람은 존재할 수 없으므로 추상적인 개념으로 통상의 지식을 가진다고 생각되는 기술자를 觀念的으로 設定하여 기존의 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는지를 판단하게 된다.²²⁾ 한편, 그 발명이 속하는 기술분야의 의미도 문제된다. 최근에는 기술분야가 점점 세분화·전문화되어 가고 있다. 그런 가운데 당해 기술에서는 생각하지 못했던 轉用이 있을 수 있고, 서로 관계가 먼 기술분야 사이에서도 轉用이 쉬울 수도 있다.

2) 進歩性에 관한 比較法的 檢討

(1) 미국에서의 進歩性 判斷

미국 特許法은 제103조에서 특허요건으로 非自明性(non-obviousness)을 요구하고 있다.²³⁾ 이것은 한국이나 일본에서의 進歩性에 준하는 요건이다. 미국 연방

21) 유럽特許條約 제52조 제1항, 제56조 참조.

22) 中山信弘, 特許法, 한일지재권연구회 역, 법문사 (2001) 143-144.

23) 미국特許法 제103조는 다음과 같이 규정하고 있다. 發明이 이 법 제102조에 규정된 것과 아주 동일하게 공개되거나 기재되어 있는 경우에도 特許를 얻고자 하는 발명의 대상과 既知의 기술과의 차이가 미미해서 그 발명이 발명의 시점에서 당해 기술분야에서 통상의 기량을 가진 자에게 自明한 경우에는 특허를 받을 수 없다. 발명을 하기에 이르게 된 과정은 특허요건의 충족의 여부에 영향이 없다. 타인에 의해서 이루어진 발명의 대상이 이 법 제102조 (f)항 또는 (g)항에 의해서만 선행기술로 인정될 수 있는 때

대법원은 비자명성의 판단에 관한 대표적인 *Graham v. John Deere Co.* 사건판결²⁴⁾에서 미국 特許法 제103조를 적용하려면 ① 선행기술의 내용과 범위를 확인하고, ② 선행기술과 특허출원의 청구항의 차이점을 확인하고, ③ 해당 기술분야의 보편적 기술수준을 확인할 필요가 있다고 했다. 즉 이로부터 발명이 선행기술로부터 자명했는지 여부를 판단한다는 것이다.²⁵⁾ 위 판결은 상업적 성공 등 附隨的 考慮事項²⁶⁾에 관하여는 기술적 문제가 아닌 경제적 또는 동기에 관한 사항을 참고자료로 보충하려는 것이라고 한다. 이러한 기준에 의한 비교결과 그 차이점이 발명이 이루어진 시점에서 그 기술분야에서 통상의 기술지식을 가진 자에게 자명한 정도이면 進歩性이 否認된다.²⁷⁾

미국 특허청은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 知識水準을 判斷하는 要素로서 ① 발명자의 교육수준, ② 그 기술분야에서 직면한 과제의 종류, ③ 상기 과제에 대한 선행기술의 해결방안, ④ 혁신이 일어나는 속도 ⑤ 기술의 복잡성 ⑥ 그 분야의 활동적인 기술자의 교육수준 등을 제시하고 있다.

非自明性を 판단함에 있어서는 新規性的 경우와는 달리 여러 개의 引用技術을 結合하여 自明性を 판단할 수 있다. 그러나 인용 가능한 선행기술은 합리적으로 관련성이 있거나 유추가능한 기술분야에 국한된다. 또한 출원발명의 비자명성은 각 요소별로 판단하는 것이 아니라 전체로써 판단한다.

에는 발명된 시점에서 위 발명과 출원발명 중 後者가 동일인에 의해 소유되든가 동일인에게 양도해야 하는 의무를 부담하는 상태에 있는 때에는 당해 발명은 출원에 관한 발명의 특허요건 충족을 방해하지 않는다.

24) *Graham v. John Deere Co.*, 383 U.S. 1, 15, 86 S. Ct. 684, 692 (1966).

25) 朴俊國, 美國特許實務, 한빛지적소유권센터(1995), 201면.

26) 부수적 고려사항(secondary considerations)은 자명성의 판단이 어려울 뿐만 아니라 주관적인 것이기 때문에 법원은 최근 부수적 고려사항의 중요성을 강조하고 있다. 부수적 고려사항은 자명성 또는 비자명성에 대한 객관적인 증거를 제공해 준다고 믿어지고 있다. 부수적 고려사항에 관한 leading case는 *Graham v. John Deere Co.* 사건이다. 연방대법원은 자명성의 기본적인 문제를 결정함에 있어서, ① 상업적 성공, ② 그 필요성이 오랫동안 느껴졌으나 해결되지 않았다는 것, ③ 타인들의 실패와 같은 부수적 고려사항을 고려하는 것이 적절할 수 있다고 한다. 그 후의 연방순회법원의 선례에 의하여 이들 요소는 필수적인 것이 되었다. 부수적 고려사항은 위의 세 가지 이외에도 일반적으로 ① 산업적인 인식, ② 懷疑 또는 不信의 표현 ③ 예상치 못했던 결과 ④ 모방 ⑤ 동시의 발명을 든다[Durham, Alan L., *Patent Law Essentials A Concise Guide*. Westport: Greenwood Pub Group, (1999.) 102면].

27) Durham, 전제서, 102면.

(2) 유럽에서의 進步性 判斷

進步性의 요건에 대해서 유럽特許條約 제56조는 “당해 발명을 선행기술과 관련하여 해당기술분야에서의 숙련자에게 자명하지 아니할 때는 進步性이 있는 것으로 본다”²⁸⁾고 규정하고 있다. 유럽특허청 기술심판부가 심판업무 초기부터 일반적으로 고려해 온 주목할 만한 원칙은 “문제-해결 접근방법 (Problem-and-Solution Approach)”에 의한 進步性 판단방법이다.²⁹⁾ 문제-해결 접근방법의 근거는 “유럽특허출원의 발명의 상세한 설명은 발명이 해결하고자 하는 기술적 문제 및 그 해결방법을 이해할 수 있도록 기재하여야 한다”는 취지를 규정하고 있는 유럽特許條約 시행령 제27조 제1항 d호이다. 실무적으로 문제-해결 접근방법은 세부적으로는 ① 출원발명과 가장 근접한 선행기술을 선택하고,³⁰⁾ ② 출원발명과 가장 근접한 선행기술을 비교하여 출원발명이 해결하고자 하는 기술적 과제를 再導出하고, ③ 출원발명의 해결방안이 가장 근접한 선행기술과 기술적 과제로부터 해당기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 자명한 자를 판단하는 방식으로 이루어진다.³¹⁾

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 대하여는 유럽특허청 심사지침서에서는 그 당시에 해당 기술분야에서 기술상식을 알고 있으며, 해당 기술분야의 실무에 종사하는 평범한 사람으로 가정하고 있다. 통상의 지식을 가진 자는 검색보고서에 인용된 모든 선행기술을 구할 수 있으며, 일상적인 업무와 실험을 자유로이 수행할 수 있는 수단과 능력을 가지고 있다. 또한 통상의 지식을 가진 자는 한 사람이라기보다는 연구와 생산을 담당하는 사람들의 그룹

28) “An invention shall be considered as involving an inventive step if, having regard to the state of the art, it is not obvious to a person skilled in the art.”

29) Paterson, Gerald., 유럽특허법 및 실무, 양영환 역, 대한변리사회 (1998), 348면.

30) 여기서 가장 近接한 先行技術이란 청구된 발명의 출원일에 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 이용할 수 있는 가장 유력한 出發點을 의미하며, 유럽특허청 심판부는 이러한 가장 근접한 선행기술이 명확하게 결정되어야 할 것을 요구하고 있다. 유럽특허청 심판부가 제시하는 가장 근접한 선행기술을 결정하는 요소는 용도와 기술적 과제의 두 가지로 요약된다. 즉 출원발명이 사용되는 용도와 해결하려는 기술적 과제가 동일하거나 유사하여야만 가장 근접한 선행기술로 결정된다(정재현(b) 75면).

31) 정재현, “유럽특허청의 진보성 판단 실무: EPO심결을 중심으로,” 지식재산 21 (2002. 5), 74면.

으로 상정된다.³²⁾

한편 유럽특허청에서도 미국의 부수적 고려사항에 해당하는 것으로서 보조적 증거(secondary indicia)³³⁾를 인정하고 있다. 이러한 보조적 증거는 기술적 문제가 갖는 비중에 비해서 표현 그대로 보조적인 지표로서만 간주한다.³⁴⁾

(3) 韓國과 日本에서의 進歩性 判斷

特許法 제29조 제2항은 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지공용 또는 간행물에 기재된 기술로부터 용이하게 발명할 수 있는 것일 때에는 그 발명에 대하여는 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있다. 일본도 특허법 제29조 제2항에서 진보성에 관한 규정을 두고 있으며, 그 내용은 한국 특허법과 실질적으로 동일하다.

발명의 進歩性 판단은 통상 출원시의 기술수준을 파악한 후 당해 출원된 특허청구범위에 기재된 발명을 공지발명 혹은 공지기술과 대비하여 그 분야에서 통상의 지식을 가진 자의 수준에서 용이하게 발명할 수 있는 것인지 여부에 의하여 판단한다. 구체적으로는 당해 발명의 목적, 구성 및 효과를 공지기술과 대비하여 종합적으로 판단하는 것이 통상적인 예이다.³⁵⁾

그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 관하여 한국의 2002년 3월 개정된 심사지침서는 ① 당해 기술분야의 기술상식을 보유하고 있고, ② 연구개발(실험·분석, 제조 등을 포함)을 위하여 통상의 수단 및 능력을 자유롭게 구사할 수 있으며, ③ 출원시의 기술수준에 있는 모든 것을 입수하여 자신의 지식으로 할 수 있고, ④ 발명의 과제와 관련되는 기술분야의 지식을 자신의 지식으로 할 수 있는 자로서, ⑤ 복수의 기술분야에서의 전문가들이 가지고 있는 지식을 체득하고 있는 특허법상 상상의 인물이라고 하고 있다.

한편, 일본 특허청 심사지침서는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자에 관하여 ① 그 발명이 속하는 기술분야에서 출원시점에 기술상식

32) 정재현, 전개논문, 80면.

33) 이는 ① 오랫동안 해결되지 못했던 요구사항의 해결, ② 편견의 극복, ③ 발명의 상업적 성공을 말한다.

34) Paterson, 전개서, 349면.

35) 中山信弘, 注解 特許法(上卷), 東京: 青林書院, 2000, 240면; 尹宣熙, 『知的財産權法』 세창출판사(2001) 39면.

을 알고 있으며, ② 연구 및 개발을 위하여 통상의 기술수단을 사용하는 것이 가능하고, ③ 재료의 선택 및 설계변경 등 통상의 창작능력을 발휘할 수 있으며, ④ 그 발명이 속하는 기술분야의 출원시점의 기술수준을 자기 지식으로 할 수 있는 자를 想定하고 있다.

進步性を 판단함에 있어서 인용발명으로부터 출원발명을 용이하게 발명할 수 있는가 여부는 인용발명의 내용 안에 출원발명에 이를 수 있는 동기가 될 수 있는 사항이 있는가를 주요관점으로 하여 판단하고, 출원발명이 인용발명에 비하여 有利한 效果가 있는지를 참작한다.³⁶⁾

3) 進步性 認定의 要件

진보성 인정에 관하여 구체적으로 발명이 어떠한 모습을 갖추었을 때 진보성이 있다고 할 것인가 하는 것이 문제된다. 이에 관하여 判斷의 基準時가 출원시라는 점,³⁷⁾ 그 발명이 속하는 기술분야는 명칭에 구애받지 않는다는 점, 그리고 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자의 관점에서 판단해야 한다는 점에 대해서는 별다른 다툼이 없는 것으로 보인다.

문제는 어느 程度의 進步에 대하여 특허의 요건으로서의 進步性を 갖추었다고 할 수 있을 것인가 하는 것이다. 발명의 진보성 판단은 특허명세서에 기하여 하게 되고 특허명세서 중 발명의 상세한 설명에는 발명의 목적, 구성 및 효과를 기재하여야 한다. 따라서 발명의 진보성 판단도 발명의 목적, 구성 및 효과 중 어느 것에 중점을 둘 것인가 하는 것이 문제된다.

(1) 技術의 構成을 重視하는 學說³⁸⁾

이 학설은 발명의 구성을 중시하여 진보성판단에 있어서 공지발명과의 사이의 構成의 차이를 먼저 찾고 그 차이점에 관한 구성의 困難性 정도에 따라 목적 및 효과를 참작하여야 한다는 것이다. 이 학설은 발명의 주된 부분은 구성의

36) 吉藤幸朔・熊谷健一, 補訂 特許法 概説, 1999. YOU ME 국제특허법률사무소 역, 대광서림 (1999.) 140면.

37) 따라서 이른 바 사후적 판단은 허용될 수 없다.

38) 中山信弘, 전거서, 245면.

채택과 결합에 있기 때문에 발명의 실체는 구성 그 자체에 있고 기술의 풍부화와 기술진보의 근원이 되는 것도 구성이며, 객관적으로 가장 구체적인 파악이 용이한 것이라는 것을 그 이유로 든다. 이 견해는 效果는 目的의 달성정도라고 할 수 있어서 목적과 효과는 판별하기 어렵고, 출원명세서에 기재된 목적 및 효과는 발명자의 주관적 인식에 의한 것이어서 구체적인 파악이 어렵다는 것도 구성을 중시하는 이유로 들고 있다. 우리나라의 判例는 구성에서 곤란성을 인정하기 어려우면, 효과에서도 특이점을 인정하기 어렵다고 하여 구성을 중시하는 입장을 취하고 있는 것으로 보인다.³⁹⁾

(2) 作用效果를 重視하는 學說⁴⁰⁾

이 학설은 발명이 기술진보에 기여하는 실체는 그 작용효과에 있으므로 특허 청구의 범위에 필수요건으로 기재되는 구성을 중심으로 작용효과를 살펴봄으로써 발명을 파악하고 나아가 작용효과면으로부터 발명의 각 구성요소의 채택, 결합의 용이성을 판단해야 한다는 견해이다. 이 학설은 발명의 구성은 발명의 과제를 해결하기 위한 수단으로서 작용을 수반하는 것이며 효과는 구성이 목적에 부합되게 작용하는 것에 의하여 초래되는 성과이고, 작용은 구성 및 효과와 서로 밀접한 관계를 가지며 또한 效果는 目的의 달성정도라는 것을 근거로 한다.

(3) 目的・構成 및 效果를 平等하게 考慮하는 學說⁴¹⁾

39) 대법원 1996.11.26. 선고 95후781 판결: “본원발명과 인용발명을 대비하여 보면, 목적에 있어서 양 발명은 모두 전류 차단능력을 높이고 차단기 구조를 극히 소형화하며 차단기의 자동동작시 개방동작을 가속화하도록 한 것인 점에서 동일하고, 기술적 구성에 있어서는 기존의 구성요소의 형태만을 변경하였을 뿐 그 이외의 구성은 실질적으로 동일하다고 할 것이어서 그와 같은 구성의 차이에 곧바로 기술상의 곤란성이 있다고 할 수는 없고, 작용효과와 관련하여 보더라도 양 발명 모두 토글링키지의 초기 콜랩스를 가속시키는 효과가 있는 점에서 동일한 바, 위와 같은 작용효과를 낳게 하는 핵심적 기술적 구성은 모두 실질적으로 동일한 구성에 의한 것이고 본원발명 특유의 구성으로 인한 작용효과가 인용발명으로부터 예측되는 효과 이상의 새로운 상승효과가 있다고 단정할 수도 없으므로, 본원발명은 위 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 인용발명으로부터 용이하게 발명할 수 있는 것으로서 그 진보성을 인정할 수 없다.”

40) 中山信弘, 전제서, 246면.

41) 中山信弘, 상제서, 249면.

이 학설은 발명의 목적·구성 및 효과는 발명자가 당해 발명을 할 때의 창작 행위의 전과정을 단계적으로 구분하여 표현된 것으로 볼 수 있다고 한다. 그리하여 발명의 성립과정은 당해 발명으로써 달성하고자 하는 기술적 욕구로서의 목적을 설정하는 제1단계, 각 구성요소를 채택, 결합함에 의하여 그 목적을 달성하는 기술수단을 구성하는 제2단계 및 그 구성으로써 초래되는 효과를 실제적으로 확인하는 제3단계로 정형화하여 고찰하여 이러한 각 단계에 대응하여 목적의 예측성, 구성의 예측성 및 효과의 예측성을 판단함으로써 당해발명의 진보성을 판단한다고 한다. 이 학설에 의하면 각 단계에서의 예측성을 순차로 고찰하여 어느 단계에선가 예측성이 없을 때에는 당해 발명의 창작과정에는 곤란성이 존재하는 것이 되고 따라서 당해 발명은 진보성이 있다고 판단지만, 모든 단계에서 豫測性이 있을 때에는 진보성이 없는 것으로 본다.

(4) 學說의 檢討

발명의 실체는 기본적으로 構成에 있다고 보아서 이를 중시해야 할 것으로 생각된다. 따라서 발명의 진보성 판단은 그 구성의 진보성을 중요시하여 이를 기준으로 하여야 할 것이다. 발명의 효과의 차이는 구성에서 비롯되는 것이라고 보아야 할 것이며, 구성을 떠나서 발명의 효과만을 논의하기는 어려울 것이다. 같은 효과를 가지는 것이라고 하더라도 구성의 차이가 있고 구성상의 간략화·단순화·생략화가 있다면 進歩性이 인정되어야 할 것이다. 발명의 목적에 특이성이 있는 경우라면 전혀 새로운 분야로서 진보성이 문제되지 않는 경우가 많을 것이고, 발명의 효과와 목적은 동전의 양면과 같은 것으로서 실제로 있어서는 구성과 효과가, 그 중에서도 구성이 진보성 판단의 중점이 될 것으로 보인다.⁴²⁾

III. 同價値性과 進歩性の 關係

42) 朴晟秀, “進歩性과 均等論에 관한 小考”, 特許訴訟研究 第3輯, 特許法院 (2005), 11면.

1. 問題의 所在

위에서 본 것처럼 진보성의 판단에 있어서 구성을 중요시한다면, 어떤 발명에 대해서 진보성이 인정되기 위해서는 선행발명에 비하여 구성요소의 변경이 용이하지 않아야 한다. 進歩性이 있는 발명이라면 이는 구성요소의 변경에 어려움이 있는 것이 되며, 그것은 결국 등록된 특허발명에 비하여 구성요소가 다른 것을 의미한다. 이처럼 진보성 있는 발명은 등록특허와는 다른 별개의 특허가 되어 특허침해로 인정될 수 없을 것이므로 특허침해를 구성하지 않게 될 것이다.

그런데 어떤 발명이 기존발명에 비하여 구성요소의 변경이 용이하다면 진보성이 없는 것이므로 특허가 허여되지 않게 된다. 구성요소의 변경이 용이하다는 것은 置換可能性과 置換容易性を 의미하는 것이 되며, 그러한 발명이 실시되는 경우에는 등록된 특허발명에 대한 침해를 구성하게 될 것이다.

어떤 발명이 기존의 등록특허와 비교해서 그 구성요소의 일부를 치환한 것으로서 그 치환가능성과 치환용이성이 인정되지 않는다면 항상 진보성이 인정되어 특허가 허여될 수 있을 것인지는 의문이다. 즉 동가치론의 요건 중의 하나인 치환용이성과 관련하여 과연 어느 정도로 용이한 경우에 동가치를 인정할 것인지, 그리고 그 정도는 진보성을 인정할 때 요구되는 비자명성과 어떻게 다른 것인가 하는 것이 문제된다. 이에 대해서는 진보성에서 요구되는 기술적 발전의 폭이 더 넓다는 견해와, 양자는 같은 기준에 의하여 판단되어야 한다는 견해가 대립된다.

2. 學 說

1) 第一說

동가치론에서의 치환용이성과 진보성에서의 발명의 용이성을 비교할 때, 진보성이 인정되기 위한 용이성의 정도는 同價値 判斷에 있어서의 용이성보다 더 크다는 것이다. 즉 동가치 판단에 있어서의 容易性은 기술적으로 보아 진보성보다 더 낮은 수준의 것이라는 것이다. 이 견해가 국내의 多數說인 것으로 보인다.⁴³⁾ 이를 진보성 우위설이라고 하는 견해도 있다.⁴⁴⁾ 이 견해는 어떤 발명이

43) 宋永植, "均等理論과 대법원 판례" 창작과 권리 11호, 46면; 吳承鍾, "特許侵害와 均等論

주지기술 등 다른 기술로부터 용이하게 추측할 수 있는 것이라고 할 때, 그 추측이 발명적 숙고에까지는 이르지 아니할지라도 어느 정도의 실험추적을 거쳐야만 하는 경우에는 진보성을 결여하였다고 보고, 당해 발명으로부터 보아 특단의 실험추적을 거칠 필요도 없이 평균적 전문가라면 누구나가 쉽게 당연히 추측할 수 있는 정도의 용이성이라면 치환용이성이 있다고 본다.⁴⁵⁾

이 견해에 의하면 進歩性이 없는 모든 경우가 同等領域에 해당하는 것은 아니지만, 반대로 同等領域에 해당하면 진보성이 없는 것이므로, 특정 인용증거와의 기술대비를 통하여 어느 출원 또는 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 특정의 인용발명과의 관계에서 개별적으로 동가치한 영역의 존재 여부를 보고, 이를 기초로 출원 또는 등록된 발명의 특허성(patentability)과 유효성(validity)의 판단을 내릴 수 있을 것이라고 한다.⁴⁶⁾

이와 유사한 견해로서 同價値論은 결국 발명의 동일성의 범주에 속하는 것인지 여부를 판단하는 것이라는 전제 아래 특허출원의 절차를 ① 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것인지 판단, ② 인용발명과의 동일성 판단으로서 신규성의 판단과 인용발명의 동가치한 범위에 속하는지 판단, ③ 인용발명으로부터의 진보성 판단으로 나누는 견해도⁴⁷⁾ 있다.

2) 第二說

이 學說은 진보성과 동가치론에서의 비자명성이나 치환용이성의 정도는 동일하다고 해석한다. 이를 동일정도설이라고 하기도 한다.⁴⁸⁾ 이 학설은 침해판단의 기준이 특허성의 판단기준과 다르다면 특허제도는 기술진보의 보호에 충분하지 못하므로 특허정책상 양자의 기준은 통일되어야 한다는 것이라고 할 수 있다.⁴⁹⁾

”, 法曹 46권5호(488호) 53면; 徐泰煥, 전제 논문, 400면; 曹永善, “發明的 進歩性 判斷에 관한 研究”, 司法論集 第37집, 161~162면.

44) 朴晟秀, 전제논문, 17면.

45) 吳承鍾, “特許請求範圍의 解釋”, 司法論集 第28輯, 288면.

46) 柳英日, 전제논문, 290면. 이 견해는 여러 개의 인용발명을 모아서 진보성을 판단하는 경우에는 동가치론을 활용할 여지는 거의 없다고 한다.

47) 朴勝文, “發明的 進歩性에 관한 小考”, 特許訴訟研究 第1輯, 44면. 이 견해는 동가치론에서의 容易推考性의 판단과 진보성에서의 발명의 용이성을 완전히 동일한 선상에서 보는 것으로 파악된다.

48) 朴晟秀, 전제논문, 18면.

이 學說은 동가치론에서 말하는 치환의 용이성이 진보성에서 말하는 발명의 용이성보다 기술적으로 낮은 수준의 것이라고 한다면, 치환의 용이성은 벗어났으나 발명의 용이성은 벗어나지 못한 것이 존재하게 된다고 한다. 즉 進歩性이 없어 특허로 보호될 정도는 아니지만 그렇다고 해서 同價値 領域에서의 침해도 아닌 영역이 ‘회색의 기술영역(gray arts zone)’이 존재하게 됨으로써 특허법이 제대로 기능할 수 없는 영역이 존재하게 된다는 것이다.⁵⁰⁾ 따라서 이럴 경우에는 특허권으로는 보호되지 아니하나, 그렇다고 공지기술도 아니고 특허발명에 대한 침해는 구성하지 않는 기술영역이 존재하게 되는데, 실제로는 특허소송에서 검토되어야 할 확인대상 발명의 대다수가 위 영역에 포함되게 되게 되어 결과적으로는 불합리하다는 것이다.⁵¹⁾

이 견해는 同價値論에서 말하는 용이성과 진보성에서 말하는 용이성을 같은 정도의 것으로 봄으로써 특허성에 대한 심사에서 심사관이 인정하였을 범위를 넘어서 특허청구범위의 한정사항이 확장해석되는 것을 제한하게 되며, 특허청구범위의 한정사항의 의미가 특허심사와 특허침해소송을 통하여 보다 일관성을 갖게 되고, 또한 同價値性 判斷에 진보성에 대한 심결취소소송의 판결 및 각종 자료 등을 이용할 수 있게 되어 객관적인 판단을 기대할 수 있고 나아가서는 법적 안정성에도 기여하게 된다고 주장한다.⁵²⁾ 이 견해는 進歩性에서의 容易性의 폭이 同價値論에서의 容易性의 폭보다 넓다고 해석하는 다수의 견해는 우리나라와 같이 일본도 발명과 고안을 구별해서 보호하고 있기 때문으로 보고 즉, 특허법 제2조 제1항이 발명은 "자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것"으로 규정하고 있으나 이 고도성의 요건을 들어 거절이유로 할 수 없기 때문에 실제의 심사에서는 고안과는 달리 특허발명의 진보성 판단에 이 高度性 요건을 함께 판단한다는 것이고 따라서 심사관행은 당연히 진보성에서의 용이성의 폭을 넓히는 역할을 한다고 한다.⁵³⁾

3) 第三說

49) Takenaka, "Comparative Study on Patent Claim Interpretation in the United States, Federal Republic of Germany and Japan", p. 536-537.

50) 閔丙昊, "日本の 均等論 成立要件에 관한 考察", 창작과 권리 2호(1996. 3.), 34면.

51) 閔丙昊, 전계 논문, 48면.

52) 閔丙昊, 전계 논문, 69-70면.

53) 閔丙昊, 전계 논문, 45면.

이 학설은 특허요건으로서 진보성의 판단과 침해 여부를 따지는 데에 있어서의 치환용이성을 판단하는 것은 별개의 법적 이익에 대한 별개의 판단기준으로서 혼동할 것이 아니며, 그 정도에 있어서는 사안에 따라 달라질 수 있으므로 일률적으로 정할 일이 아니라고 본다.⁵⁴⁾

진보성 우위설을 주장하는 것으로 보이는 견해에서도 진보성과 동가치 판단의 관계에 대하여 “어찌 되었건 균등론(동가치론) 그 자체는 침해의 문제를 다루기 위한 이론이므로, 특허성 판단에 이를 이용하더라도 그 본질의 차이를 염두에 두어야 하고, 나아가 이러한 이용은 개개 발명과의 일대일 대비의 경우에 가능한 것일 뿐이라고 보아야 할 것” 이라고 지적하기도 한다.⁵⁵⁾ 이 학설은 同價値論의 置換容易性 또는 容易推考性은 그 정도는 굳이 따지자면 진보성 판단에서의 非自明性 보다는 낮은 정도일 경우가 실제로는 많겠지만, 판단시점으로 침해시설을 채택하고, 침해가 특허출원시보다 뒤로 가면 갈수록 보호 정도가 높아져서 경우에 따라서는 오히려 결과적으로 進歩性 판단에서의 非自明性보다도 높은 정도의 것이 될 수도 있다고 한다.

3. 學說의 檢討

1) 진보성 판단은 선행기술 또는 공지기술에 비추어 당해 기술의 구성이 용이한 것인지 여부에 관한 것으로서 새로운 기술의 구성부분이 종래 기술에 비하여 容易한 것인지 여부에 관한 것으로서 同價値性(equivalency) 판단과 비교할 때 기술적 구성 요소와 관련된 容易性의 판단이라는 점에서 공통적인 요소가 있다고 할 수 있다. 판단의 목적, 판단의 관점 및 판단의 시점 등에 관하여 차이가 있다.

먼저 양자는 그 판단의 目的을 달리한다는 점에서 근본적인 差異가 있다. 進歩性은 출원된 발명에 대하여 특허권을 허여할 것인지 여부에 관한 문제이다. 즉 진보성의 판단은 새로운 발명에 대하여 독점적인 지위를 줄 만한 것인지 여부를 결정하는 것이라고 할 수 있다. 이에 비하여 同價値論은 어떤 기술이 특허권을 침해하는지 여부를 판단하기 위한 특허청구범위 해석에 관한 문제이다. 判

54) 朴晟秀, 전제논문, 24면.

55) 柳英日, 전제 논문, 287면, 291면.

斷의 觀點이라는 면에 있어서도, 進步性 判斷은 공지기술이 특허등록된 것인지 여부와는 아무런 관계가 없으며, 공지기술의 해석범위와는 관계가 없으나 同價値論은 등록된 특허의 권리범위가 문제되는 기술의 범위에 미치는 것인지 여부를 판단하는 것이다. 이런 이유에 의하여 진보성의 判斷時點은 특허 出願時를 기준으로 하여 그 당시의 공지·공용의 기술 또는 선행기술에 대하여 출원된 기술이 당업자의 관점에서 자명한 것인지 여부를 판단하는 것이다. 이에 비하여 동가치성의 판단시점에 대해서는 출원당시를 기준으로 해야 한다는 견해와 침해시를 기준으로 해야 한다는 견해가 대립되고 있으나, 침해시를 기준으로 해야 한다는 견해가 우세한 것으로 보인다. 후자의 견해가 우세한 것은 등록특허가 출원된 후에 개발된 구성요소를 치환함으로써 특허침해를 피하는 것을 방지해야 할 필요가 인식되고 있기 때문이라고 보아야 할 것이다.

2) 이러한 관점에서 진보성 판단과 동가치성 판단을 같은 평면상에 놓고 그 범위 여부를 결정한다는 것은 문제가 있다. 동가치론의 치환용이성의 판단시점을 침해시로 본다면, 진보성과의 관계에서 볼 때 단순히 기준시가 다르다는 정도를 넘어서 동가치론의 치환용이성은 당해 특허발명이 생겨난 당시에는 확정할 수 없다는 점에서 특허의 요건으로서의 진보성과는 본질적인 차이를 드러내게 된다고 하고, 進步性 판단과 同價値性의 판단이 이와 같이 다르다는 명제는 논리필연적으로 진보성에서 요구하는 진보의 정도 혹은 발명의 비자명성이 同價値性의 요건으로서 요구되는 치환용이성보다 높은 정도의 것이라는 결론을 이끌어내도록 하는 것인가 하는 점에 대해서 양자는 그 출발점이 다르고 목표하는 바가 다르므로 구체적으로 드러나는 모습도 다르다고 보아야 할 것이라는 비판⁵⁶⁾은 이런 점에서 적절한 것으로 생각된다.

제2설에서 말하는, 특허법이 제대로 기능하지 못하는 '회색의 기술영역'은 이른바 公衆의 기술영역(public domain)에 속하는 동시에 제3자의 독점이 허용되지 않는 영역으로서 이 영역에서 특허법이 제대로 기능하지 못한다고 볼 것은 아니라고 보아야 할 것이다.⁵⁷⁾ 또한 우리 특허법이 새로운 발명으로서 특허되는 것도 아니고, 기존의 특허에 대한 침해가 되는 것도 아닌 회색의 영역을 배제하고 있다고 해석할만한 근거도 찾기 어렵다는 비판도 있으며,⁵⁸⁾ 실제적인 문제

56) 朴晟秀, 전제논문, 20면.

57) 吳承鍾, 전제논문, 289면.

로 第二說에 의하면 동가치론에 따른 침해로 인정되는 범위가 너무 넓어지게 된다는 문제도 지적된다.⁵⁹⁾

3) 제1설에서 말하는 進歩性이 인정되기 위한 容易性의 정도를 同價値性 判斷에 있어서의 용이성보다 더 크다는 견해도 위에서 본 것처럼 판단의 목적, 판단의 관점 및 판단의 시점이라는 면에서 결코 같은 차원에서 놓고 볼 수 없다고 할 것이므로 타당하지 않은 것으로 생각된다.

IV. 結 論

進歩性이란 발명에 대한 特許要件의 하나로서, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허출원시의 기술수준에서 쉽게 생각해 낼 수 없는 것을 말한다. 同價値 原理 또는 同價値論은 특허청구범위의 해석에 관한 것으로서 특허청구범위에 대한 문언적 침해를 넘어서는 특허침해를 인정할 것인지, 만일 이를 인정한다면 어느 범위까지 인정할 것인가에 관한 이론이다.

양자의 관계에 관하여 진보성도 비자명성 또는 용이추고성이라는 면에서 기존의 공지기술과 대비할 때 容易性이 문제되고, 동가치론에서도 치환용이성이라는 면에서 기술적 구성요소의 치환의 容易性 여부가 문제된다. 그리하여 진보성을 판단함에 있어서의 기준인 용이성과 동가치성의 판단에 있어서의 용이성은 과연 같은 것으로 보아야 할 것인가, 아니면 진보성에서 인정되는 용이성의 폭이 동가치성의 판단에서의 용이성의 폭보다 더 넓은 것으로 볼 것인가가 문제된다.

그러나 진보성 판단과 동가치성의 판단은 目的을 달리한다는 점에서 근본적인 差異가 있다. 進歩性은 출원된 발명에 대하여 특허권을 허여할 것인지 여부에 관한 문제인 반면, 同價値論은 어떤 기술이 특허권을 침해하는지 여부를 판단하기 위한 특허청구범위 해석에 관한 문제라는 점, 進歩性 判斷은 공지기술이 특허등록된 것인지 여부와는 아무런 관계가 없으며, 공지기술의 해석범위와는 관계가 없으나 동가치론은 등록된 특허의 권리범위가 문제되는 기술의 범위에

58) 朴晟秀, 전제논문, 20면.

59) 吳承鍾, 전제 논문, 289면.

미치는 것인지 여부를 판단하는 것이라는 점에서 서로 보는 관점과 적용영역을 달리하는 것이다. 이런 이유로 진보성의 판단시점은 특허 出願時를 기준으로 하여 그 당시의 공지·공용의 기술 또는 선행기술에 대하여 출원된 기술이 당업자의 관점에서 자명한 것인지 여부를 판단하는 것이다. 즉 同價値性 판단에서의 치환용이성은 특허된 발명의 보호범위를 정하기 위한 기준이고, 진보성 판단에서의 비자명성은 새로운 특허를 허여하기 위한 기준으로서 그 출발과 목표가 다른 것이다.⁶⁰⁾ 따라서 進歩性에서의 용이성과 同價値性에서의 치환용이성을 같은 평면에 놓고 그 폭의 廣狹을 따진다는 것은 타당하지 않은 것으로 생각된다. 중요한 것은 진보성 판단이나 동가치성의 판단에 있어서 지금보다 좀 더 명확하고도 세부적인 판단기준을 설정함으로써 그에 따른 법적 안정성을 기하고 국민의 특허등록과 특허침해 판단에 관한 예측가능성을 기하는 것이라고 생각된다.

주제어 : 특허, 진보성, 균등론, 동가치

60) 朴晟秀, 전제논문, 20면.

[Abstract]

Study on The Relationship Between Doctrine of Equivalents and Non-obviousness

Lee, Dong-Hyong
Professor, Yeungnam Univ.

Patent is a grant of right to exclude others from making, using or selling one's invention and includes right to license others to make, use or sell it. Non-obviousness of an invention is one of requirements for an invention to be patentable. It is the quality of being sufficiently different from the prior art that, at the time the invention was made, it would not have been obvious to a person having ordinary skill in the art relevant to the invention.

The scope of protection conferred by a patented invention is determined by the subject matters described in the claims. Doctrine of Equivalents is a judicially created theory for finding patent infringement when the accused process or product falls outside the literal scope of the patent claims. The doctrine evolved to prevent parties from evading liability for patent infringement by making trivial changes to avoid the literal language of the patent claims. In determining whether infringement exists under the doctrine, the court must first determine whether "the accused product or process contain(s) an element identical or equivalent to each claimed element of the patented invention. Then, if a correspondence is found between the element of the accused device and of at least one patent claim, infringement under the doctrine turns on (1) whether the accused device substitutes an element that performs the same function, in a substantially similar way, to accomplish substantially the same result as each claimed element, or (2) whether the substitute element plays a role substantially different from the claimed element.

For the recognition of non-obviousness, the changing of element of prior arts should not be easy to a person having ordinary skill in the art relevant to the invention. Invention having non-obviousness will not infringe existing registered patent.

If an invention is composed of substitute of an element of patented invention and the composition is easy and not substantial, it means that the invention has not non-obviousness, and it means infringement of patented invention.

So in this point of view it is the subject of theoretical discussion whether the easiness of substitution and non-obviousness has different or not, if they are different, how different they are. The theory which insists that width of technical progress which non-obviousness requires is wider than the level of easiness of substitute in the Doctrine of Equivalents and the theory which insists that both means same. But both are different from each other from the aim, starting point and viewpoint. So I think that it is not important to inquire into whether the width of non-obviousness and easiness of substitution. It seems to be more important to ensure legal stability and predictability about patent registration and infringement by establishing explicit, concrete and detail standard.

key-words : patent, non-obviousness, Doctrine of Equivalent, Equivalent