

[균등침해판단] 균등침해 성립요건 - 통상의 기술자가 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도, 진보성 판단의 경우보다 좁은 범위: 일본 동경지재 평성28년(와)제7763호 판결



균등침해 성립요건 - 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1)특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면,

특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한

것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

변경의 용이성 여부 판단기준

쟁점 - 균등침해 성립요건인 “변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도”와 특허법 제29조 제2항의 진보성 요건인 통상의 기술자가 쉽게 발명할 수 있는 정도를 비교할 때 동일한지 여부

일본 판결요지 - 균등침해 범위를 진보성 판단 시와 동일한 정도까지 특허권이 미치는 것으로 해석한다면 제3자 입장에서 특허권이 미치는 범위를 쉽게 파악하고 이해하기 어렵게 되므로 특허청구범위의 공시 목적을 달성할 수 없음. 특허청구범위에 기재된 사항만으로 그 범위를 확정할 수 있어야 공시기능을 달성 가능. 진보성 판단의 경우보다 협소한 범위로 보아야 함

변리사24년/변호사16년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com