

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2019다237302 특허권침해금지등청구의소
원고, 피상고인	회생회사 주식회사 서원팰러스의 관리인 소외인의 소송수계인 주식회사 서원팰러스 소송대리인 법무법인(유한) 율촌 담당변호사 이다우 외 1인
피고, 상고인	피고 소송대리인 법무법인(유한) 화우 담당변호사 권동주 외 1인
원 심 판 결	특허법원 2019. 5. 9. 선고 2018나1701 판결
판 결 선 고	2021. 3. 11.

주 문

원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 가. 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 ‘침해제품 등’이라고 한다)이 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 침해제품 등은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기에서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

나. 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다. 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른없는 것에

불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

가. 이 사건 특허발명(특허번호 생략) ‘조리용기용 착탈식 손잡이’라는 명칭의 발명으로, 간단한 조작에 의해 각종 조리용기에 분리, 결합이 가능하도록 한 손잡이에 관한 것이다.

나. 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 한다) 중 ‘지지편이 종방향 안내공에 삽입되어 원호형 홀을 따라 회전하며 슬라이딩판의 전·후방 이동을 가능하게 하는 구성’(이하 ‘차이점 1’이라고 한다), ‘상·하부부재 및 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재가 상·하 상대 위치에 의하여 슬라이딩판의 전·후방 이동을 제어하고, 제2 탄성 스프링이 핀 부재의 상·하 유동을 탄성적으로 지지하는 구성’(이하 ‘차이점 2’라고 한다)을 제외한 이 사건 제1항 발명의 나머지 구성들은 제2 피고 실시제품에 모두 포함되어 있다.

다. 이 사건 특허발명의 발명의 설명에는 이 사건 제1항 발명과 관련하여, ‘손잡이를 한 손으로 파지한 상태에서 로터리식 작동부를 엄지 손가락만을 이용하여 조작할 수 있으므로, 조작성과 사용상의 편의성을 향상시킬 수 있다. 또한, 슬라이딩부의 이동을 제어하는 핀 부재가 손잡이의 상면 측에 형성되어 있고, 손잡이가 조리용기에 결합된

상태에서 그 핀 부재의 상면이 로터리식 회전부에 형성된 반구형 돌출부에 의해 가려져 있게 되므로, 손잡이를 조리용기에 결합한 상태에서, 사용자의 부주의 등으로 인하여 핀 부재를 가압하는 일이 전혀 없게 되고, 이에 따라 종래에 빈번하게 발생되었던 안전사고를 예방한다’라고 기재되어 있다.

라. 그러나 위와 같이 발명의 설명에서 파악되는 ‘로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전·후방으로 이동시키는 기술사상’과 ‘상면으로 형성된 버튼을 통해 누름부재 또는 핀 부재를 상·하 유동시켜 슬라이딩판의 전·후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상’은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시에 공지된 공개특허공보(일본국특허청)(을 제11호증), (공개번호 1 생략) 공개실용신안공보(갑 제30호증), (공개번호 2 생략) 공개실용신안공보(갑 제31호증) 등에 나타나 있다.

마. 그렇다면 위와 같은 기술사상이 이 사건 제1항 발명에 특유하다고 볼 수 없고, 이 사건 제1항 발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없으므로, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 위 기술사상을 구현하는지를 기준으로 삼을 수는 없고, 차이점 1, 2의 각 대응 구성요소들의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다.

바. 먼저 차이점 2에 관하여 보면, 이 사건 제1항 발명은 ‘상·하부부재 및 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재’로 인해 로터리식 작동부를 회전시키더라도 핀 부재가 해제되지 않는 한 손잡이가 조리용기에서 분리되지 않는 반면, 제2 피고 실시제품은 걸림편이 슬라이딩편으로부터 상부로 경사지게 절곡되어 일체로 형성되어 있기 때문에 손잡이를 부착할 때의 반대 방향으로 레버를 회전시키는 것만으로도 레버와 호형 견인 로드로 연결되어 있는 슬라이드편이 전진하여 걸림편이 상부부재 내면에 형성된 스트

퍼에 걸림으로써 손잡이와 조리용구가 약간 분리되었다가, 이 상태에서 레버 중앙에 설치된 버튼을 눌러 직접 걸림편을 누르면 걸림편이 스톱퍼에서 해제되며 완전 분리 상태에 이른다는 점에서 작용효과에 차이가 있다.

또한, 이 사건 제1항 발명의 핀 부재가 별도의 탄성부재인 제2 탄성 스프링에 의해 지지되어 상·하 유동하는 반면, 제2 피고 실시제품의 걸림편은 그 자체가 탄성을 가지는데, 선행발명 1에 나사 결합에 의해 록킹판과 일체화되어 자체 탄성력에 의해 걸림·해제 동작을 수행하는 탄동걸림편의 구성이 개시되어 있더라도, 핀 부재를 걸림편으로 변경할 경우, 이 사건 제1항 발명의 버튼과 슬라이드편의 상대적인 이동관계뿐만 아니라 연결 구성들의 배열 관계를 대폭적으로 변경하여야 하고, 이 사건 제1항 발명에는 핀 부재를 걸림편으로 변경할 암시와 동기가 제시되어 있지도 않다. 이러한 점에서 이 사건 제1항 발명의 ‘상·하부부재 및 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재와 제2 탄성 스프링’의 구성을 제2 피고 실시제품의 ‘걸림편’으로 쉽게 변경할 수 있다고 보기 어렵다.

사. 따라서 제2 피고 실시제품은 이 사건 제1항 발명의 ‘상·하부부재와 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재 및 제2 탄성 스프링’과 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다.

3. 그럼에도 원심은, 이 사건 제1항 발명의 ‘핀 부재 및 제2 탄성 스프링’과 제2 피고 실시제품의 대응 구성요소인 ‘버튼 및 걸림편’이 서로 과제해결원리가 같고, 작용효과 또한 실질적으로 동일하며, 그와 같은 변경이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각할 수 있는 정도의 것으로서 서로 균등범위 내에 있다고 판단하였다.

이러한 원심의 판단에는 균등침해 성립에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친

잘못이 있고, 이를 지적하는 피고의 상고이유 주장은 이유 있다.

4. 파기의 범위에 관하여 본다.

가. 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

(1) 원고는 제1, 2 피고 실시제품의 이 사건 제1항 발명 침해를 원인으로 각 제품별 손해액을 특정하지 않고 명시적 일부청구로서 500,000,000원의 지급을 구하였고, 제1심은 제1 피고 실시제품의 침해만을 인정하며 특허법 제128조 제7항에 의해 20,000,000원의 손해배상액을 인용하였다.

(2) 원고만이 제1심 판결 중 원고 패소 부분에 대하여 항소하였다. 원심은 제2 피고 실시제품의 이 사건 제1항 발명 침해를 인정하여 제2 피고 실시제품에 대한 금지·폐기청구와 제1, 2 피고 실시제품을 구별하지 않고 특허법 제128조 제4항에 의해 산정한 손해액 총 135,965,212원 중 제1심 인용 부분인 20,000,000원을 제외한 나머지 115,965,212원 및 이에 대한 지연손해금을 추가로 인용하고, 원고의 나머지 항소를 기각하였다.

(3) 피고는 원심판결 중 피고 패소 부분에 대하여 상고하여, 제2 피고 실시제품의 침해를 인정한 원심판단이 부당하고, 이를 전제로 한 손해액 산정이 잘못되었다고 다투고 있다.

(4) 그런데 위와 같은 원심판결에 따르면, 제2 피고 실시제품에 관하여 원심이 인정한 손해액이 얼마인지 알 수 없고, 그 결과 피고가 상고하여 다투는 부분 역시 특정되지 않는다.

나. 따라서 피고 실시제품별로 청구 금액을 명확히 특정하도록 한 후, 이에 따라 제1 피고 실시제품에 대하여 손해액을 새로 산정할 필요가 있으므로, 원심판결 중 피고 패

소 부분 전부를 파기함이 타당하다.

5. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략한 채 원심판결 중 피고 패소 부분을 파기하고, 이 부분 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 김선수

주 심 대법관 이기택

 대법관 박정화

 대법관 이홍구