

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2018다267252 특허침해금지 및 손해배상청구의 소
원고, 상고인 원고
소송대리인 법무법인(유) 화우
담당변호사 김원일 외 3인
피고, 피상고인 회생채무자 주식회사 알로드의 관리인 피고
소송대리인 변호사 김상수
원 심 판 결 특허법원 2018. 8. 16. 선고 2017나2684 판결
판 결 선 고 2019. 1. 31.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. (1) 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 '침해

해제품 등'이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다. 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 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 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.

여기서 침해제품 등과 특허발명의 과제 해결원리가 동일한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

(2) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과 제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 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 닮은 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없

고, 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.

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

(1) 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 '직접 가압식 용탕 단조장치'라는 명칭의 발명이다.

(2) 회생채무자 주식회사 알로드가 실시하고 있는 원심 판시 피고 제품에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)의 '사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치(원심 판시 구성 5-5)'를 제외한 모든 구성들이 포함되어 있다.

(3) 피고 제품은 위 '보온용 전기 가열장치' 대신 사이드 케이싱 외부에 '가스 가열장치'를 두고 있다.

(4) 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명에는 이 사건 제1항 발명과 관련하여, '본 발명의 직접 가압식 용탕 단조공정은 상부 금형이 하강하여 하부 금형에 주입된 용탕 전체 표면에 걸쳐 직접 강압, 예비성형 및 고압단조하고 재차 하부 금형에 의해 고압으로 가압함으로써 단순히 금형 온도에 크게 의존하는 종래 간접방식에 비해 단조효과가 월등히 우수할 뿐만 아니라, 응고에 따른 국부적인 체적변화에 대응하는 노크아웃 실린더가 하부에 장착되어 고압으로 작동하기 때문에 그 단조효과를 더해 주며'라고 기재되어 있다.

(5) 그러나 위와 같이 발명의 상세한 설명에서 파악되는 '상·하부 양방향에서 가압하

여 단조효과를 향상시킨다'는 기술사상은 이 사건 제1항 발명의 출원 당시에 공지된 을 제7호증에 나타나 있다.

(6) 위 '상·하부 양방향에서 가압하여 단조효과를 향상시킨다'는 기술사상이 특허발명에 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, 이 사건 제1항 발명의 '보온용 전기 가열장치'와 피고 제품의 '가스 가열장치'의 개별적인 기능이나 역할 등을 비교하여 결정하여야 한다. 위 두 구성은 금형의 온도를 조절하는 기능이나 착탈 여부 등에서 차이가 나므로 그 실질적 작용효과가 동일하다고 볼 수 없다.

(7) 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 '보온용 전기 가열장치'와 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다. 원심의 이유설시에 부적절한 점이 있으나, 피고 제품이 이 사건 제1항 발명을 침해하지 않는다고 본 원심의 결론에 상고이유 주장과 같이 특허발명의 균등침해에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결 결과에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 박정화

주 심 대법관 권순일

대법관 이기택

대법관 김선수