

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2014후638 권리범위확인(특)  
원고, 피상고인 원고  
피고, 상고인 주식회사 예산(변경 전 상호: 주식회사 예산철판)  
소송대리인 변리사 고헌욱  
원 심 판 결 특허법원 2014. 4. 11. 선고 2013허9041 판결  
판 결 선 고 2017. 4. 26.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 특허발명의 출원과정에서 어떤 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외된 것인지 여부는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해 및 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도, 보정

이유 등을 참작하여 판단하여야 한다(대법원 2002. 9. 6. 선고 2001후171 판결 참조). 따라서 출원과정에서 청구범위의 감축이 이루어졌다는 사정만으로 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교하여 그 사이에 존재하는 모든 구성이 청구범위에서 의식적으로 제외되었다고 단정할 것은 아니고, 거절이유통지에 제시된 선행기술을 회피하기 위한 의도로 그 선행기술에 나타난 구성을 배제하는 감축을 한 경우 등과 같이 보정이유를 포함하여 출원과정에 드러난 여러 사정을 종합하여 볼 때 출원인이 어떤 구성을 권리 범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있을 때에 이를 인정할 수 있다. 그리고 이러한 법리는 청구범위의 감축 없이 의견서 제출 등을 통한 의견진술이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

2. 원심판결의 이유와 기록에 의하면 다음의 사정을 알 수 있다.

(1) 명칭을 '강판 포장용 받침대'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)은 최초 출원된 당시 그 청구범위에 하부받침대의 단면모양이 '속이 빈 사다리꼴'로 기재되어 있었다.

(2) 특허청 심사관은 2007. 8. 24. '이 사건 제1항 발명'의 하부받침대와 상부받침대는 일본공개특허공보 2004-011129호(이하 '비교대상발명 1'이라고 한다)의 직사각형 모양의 베이스 프레임과 설치프레임에 대응되고, 위 발명과 달리 하부받침대와 상부받침대를 사다리꼴의 단면모양을 가지도록 형성한 구성은 등록실용신안공보 20-0421675호(이하 '비교대상발명 3'이라고 한다)에 나타나 있는 사다리꼴로 형성된 받침대에 대응되어 구성의 곤란성을 인정할 수 없다'는 취지의 거절이유통지를 하였다.

(3) 이에 대하여 이 사건 특허발명의 출원인인 주식회사 엘디는 2007. 10. 24. 이 사건 제1항 발명의 청구범위의 하부받침대와 상부받침대의 단면모양을 '하부면이 상부

면보다 넓은 속이 빈 사다리꼴의 단면모양'으로 한정하여 보정(이하 '이 사건 보정'이라고 한다)함과 아울러, '비교대상발명 1의 설치프레임(상부받침대)은 홈부가 형성된 부분이 아래로 향하면서 베이스 프레임(하부받침대)과 결합되어 있는 반면에 이 사건 제1항 발명의 상부받침대는 홈부가 형성된 부분이 상부에 형성되어 있어 하부받침대에 용접될 때 그 접촉면을 넓혀 결합력을 강화시킴으로써 구조적인 안정감을 향상시키고 있다'는 취지의 의견서를 제출하였다.

(4) 한편, 원심 판시 확인대상발명의 하부받침대의 단면모양은 '상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴'이고, 상부받침대의 홈부는 하부에 형성되어 있다.

3. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

(1) 먼저 하부받침대에 관하여 본다. 확인대상발명의 '상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴' 단면모양은 청구범위의 감축 전의 구성과 감축 후의 구성을 비교할 때 그 사이에 존재하는 구성이기는 하나 거절이유통지에서 제시된 비교대상발명 1, 3에 나타나 있는 구성은 아니므로, 위 비교대상발명들을 회피하기 위한 의도로 위 구성을 배제하는 감축이 이루어졌다고 볼 수는 없다. 그러나 이 사건 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에 '하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양'은 하부받침대의 지지면과의 지지면적을 넓게 하여 구조적인 안정성을 얻을 수 있다고 기재되어 있어 애초에 '하부면이 상부면보다 넓은 사다리꼴의 단면모양'을 전제로 하고 있었던 점, 이 사건 보정은 청구범위를 이러한 발명의 상세한 설명에 부합하도록 한정된 것인 점 등을 종합하면, 이 사건 특허발명의 출원인에게 이 사건 보정에 의하여 확인대상발명과 같은 '상부면이 하부면보다 넓은 사다리꼴' 단면모양의 구성을 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하려는 의사가 존재한다고 볼 수 있다.

(2) 다음으로 상부받침대에 관하여 본다. 이 사건 특허발명의 출원인은 의견서 제출을 통하여 상부받침대의 홈이 상부에 형성되어 하부받침대와의 결합면적을 넓혀 결합력을 강화시킨다는 취지로 주장함으로써 상부받침대의 홈이 하부에 형성되어 있는 비교대상발명 1과 차별화하였다. 이러한 사정을 고려하면, 출원인이 확인대상발명과 같은 '홈이 하부에 형성되어 있는' 구성 역시 이 사건 제1항 발명의 권리범위에서 제외하였다고 평가할 수 있다.

(3) 이렇듯 하부받침대와 상부받침대에 관한 확인대상발명의 구성이 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 의식적으로 제외된 이상 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없다. 같은 취지의 원심판결은 정당하고 거기에 상고이유 주장과 같이 출원경과 금반언에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

(4) 한편, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 원심의 판단이 정당한 이상 양 발명의 작용효과가 실질적으로 동일하다는 취지의 상고이유 주장에 대하여는 나아가 판단하지 아니한다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장          대법관          김재형

대법관 박병대

주 심 대법관 박보영

대법관 권순일