

대 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2021다280835 손해배상(지)
원고, 상고인 보카스 주식회사
소송대리인 법무법인(유한) 율촌
담당변호사 김하영 외 2인
피고, 피상고인 피고
소송대리인 변호사 박진우
원 심 판 결 특허법원 2021. 9. 16. 선고 2019나1609 판결
판 결 선 고 2022. 9. 7.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 청구범위 해석에 대하여

가. 원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

(1) 명칭을 '마이크로 커터가 형성된 각질제거판과 이를 이용한 각질제거기'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제1184144호)의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구범위도 같은 방식으로 표시한다)의 구성요소 '원형 또는 다각형의 평면으로 된 돌출판'에서 '원형'은 '둥글게 그려진 모양이나 형상' 또는 '원의 일부로 이루어진 형상'을 모두 포함하는 것이 아니라 적어도 전체적으로 보았을 때 단일한 '원'의 형상을 이루고 있는 것을 의미하고, '다각형'은 대부분 직선으로 이루어진 평면도형을 의미한다.

(2) 따라서 두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상으로서 대부분 곡선으로 이루어진 피고가 제조·판매한 각질제거기(이하 '피고 제품'이라고 한다)의 돌출판은 이 사건 제1항 발명의 '원형' 또는 '다각형'의 돌출판에 해당하지 않는다.

나. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 청구범위 해석에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 균등침해 여부에 대하여

가. (1) 특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 '침해 제품 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 부분

이 있는 경우에도, 특허발명과 과제해결원리가 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 과제해결원리가 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).

(2) 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 닮은 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 구

성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).

나. 원심은 판시와 같은 이유로 다음과 같이 판단하였다.

(1) 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 '다수의 돌출 마이크로 커터를 이용하여 안전하고 효율적으로 각질을 절삭할 수 있는 각질제거기를 제공하는 것'으로 파악되고, 이는 피고 제품에도 그대로 나타나 있다.

(2) 한편 위와 같은 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 이미 선행발명들에 공지되어 있으므로, 이 사건 제1항 발명과 피고 제품의 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 차이나는 구성인 이 사건 제1항 발명의 '원형 또는 다각형인 평면 돌출판'과 피고 제품의 '두 개의 원형 일부가 겹쳐지면서 가운데가 오목한 표주박 형상의 평면 돌출판'의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단해야 한다.

(3) 그런데, 피고 제품은 표주박 형상으로 인하여 이 사건 제1항 발명과 달리 각질이 넓은 면적으로 절삭될 수 있고, 곡선의 절삭날을 통해 절삭된 각질이 측면날 사이로 모아지면 중앙의 오목한 부분에서 추가로 절삭되어 그 작용효과에 차이가 있고, 이 사건 제1항 발명으로부터 이와 같은 형상으로 변경하는 것이 용이하다고 볼 수도 없으므로 이 사건 제1항 발명에 대한 균등침해가 성립하지 않는다.

(4) 나아가 피고 제품은 그 종속항 발명들인 이 사건 제3항, 제4항 발명에 관한 특허권도 침해한다고 볼 수 없다.

다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 '다수의 돌출 마이크로 커터를 이용할 뿐 아니라 다양한 방향에서의 절삭을 통해 안전하고 효율적인 각질제거를 할 수 있도록 하는 것'으로 파악하여야 한다는 점에서 원심이 이

사건 제1항 특허발명의 과제해결원리를 다소 넓게 파악한 점은 있다. 그러나 위와 같은 과제해결원리가 선행발명들에 공지되어 있고, 평면 돌출판의 형상 차이로 인하여 작용효과에 차이가 있으며, 변경이 용이하지 않아 균등침해가 성립하지 않는다는 결론은 정당하다. 따라서 원심판결에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 일탈하거나 특허발명의 균등침해에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 결론

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

재판장 대법관 이동원

주 심 대법관 조재연

 대법관 민유숙

 대법관 천대엽