대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023후11340 권리범위확인(특)
원고, 피상고인 ○○○ 주식회사
소송대리인 법무법인(유한) 광장
담당변호사 김운호 외 3인
피고, 상고인 △△△ 주식회사
소송대리인 변호사 김용덕 외 6인
원 심 판 결 특허법원 2023. 10. 12. 선고 2022허4918 판결
판 결 선 고 2025. 7. 17.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 청구범위 해석에 대하여(제1, 2 상고이유)

가. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지

않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결 등 참조). 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 기록에 따르면, 다음 사실을 알 수 있다.

1) 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 명칭은 '자가세정 가능한 정수기'이다. 이 사건 특허발명의 출원인인 원고는, 자신이 원출원한 발명[출원일 2009. 2. 3., (출원번호 1 생략), 이하 '원출원 발명'이라 한다]의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 일부를 분할출원하고[출원일 2010. 10. 28., (출원번호 2 생략), 이하 '1세대 분할출원 발명'이라 한다], 1세대 분할출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 그 일부를 다시 분할출원하여[출원일 2011. 4. 4., (출원번호 3 생략)], 이 사건 특허발명으로 특허등록을 받았

다.

2) 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(특허심판원 2021정48호, 2021당2652호, 2022당2335호로 정정된 것, 이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)에는 '여과부에서 여과된 물을 이용하여 저장탱크를 세정할 수 있도록 저장탱크에 연결되며, 세정수단을 구비하는 세정부'라는 사항이 적혀 있다(구성요소 3). 그 청구범위에 '세정수단'의 구체적인 기술적 구성은 적혀 있지 않다.

3) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는 '세정수단은 세정물질 또는 살균물질을 희석시켜 저장탱크에 공급할 수 있다. 세정수단에 유입된, 여과부에서 여과되는 물에, 세정수단에 포함된 세정물질 또는 살균물질이 희석된다. 세정물질 또는 살균물질이 희석된 여과된 물이, 저장탱크에 공급되면서, 저장탱크가 세정 또는 살균된다.'는 내용이 있다.

4) 한편 원고는 원출원 발명의 출원 과정에서 2011. 1. 5. 특허청 심사관으로부터 '원출원 발명의 청구범위 제1항(이하 '원출원 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 선행기술 문헌에 기재된 정수기 및 정수기 저수조 세척방법(이하 '비교대상 발명'이라 한다)과 실질적으로 동일하다. 원출원 제2항부터 제21항의 발명도 마찬가지이다. 원출원 발명은 특허를 받을 수 없다.'는 거절이유를 통지받았다.

5) 그러자 원고는 2011. 3. 7. 특허청 심사관에게 '원출원 제1항 발명의 세정수단은 그 내부에 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있어, 세정·살균을 위한 시간이 극히 짧고 별도의 전력이 소모되지 않는다. 반면 비교대상 발명은 살균물질을 미리 포함하지 않아, 세척을 위해서는 전기분해에 의하여 살균물질을 새롭게 생성해야 하는데, 전기분해에 많은 시간이 소요되고 전력도 소모된다. 이처럼 원출원 제1항 발명과 비교대

상 발명은 구성과 효과에 차이가 있어, 실질적으로 동일하지 않다.'는 의견을 제출하였다. 그러면서 원고는 원출원 제1항 발명의 세정수단을 '세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고 있는 필터 또는 세정살균제 도징시스템을 포함하여 구성되는 세정수단'으로 한정하는 등으로 원출원 발명의 청구범위 등을 보정하였다.

6) 원고는 위와 같이 원출원 발명을 보정한 이후인 2011. 4. 4. 이 사건 특허발명을 출원하여 특허로 등록받았다.

7) 피고는, 원고의 이 사건 제1항 발명과 이를 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제10항 발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허심판원에 원고를 상대로, 확인대상 발명이 제1항, 제10항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

확인대상 발명의 설명서에는 '확인대상 발명은 여과된 물을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기를 포함한다. 전극 살균기는 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있지 않고, 물을 전기분해함으로써 전기분해수를 생성한다.'는 내용 등이 기재되어 있다. 확인대상 발명의 도면에는 전극 살균기 구성이 도시되어 있다.

다. 위와 같은 사실관계를 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다.

1) 이 사건에서는 확인대상 발명이 이 사건 제1항, 제10항 발명 특허권의 권리범위에 속하는지 여부가 문제된다. 그런데 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 적혀 있는 '세정수단'이라는 용어는 '세정 기능을 하는 수단'이라는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없다.

2) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에는 '세정수단'에 대한 설명으로 '여과부에서 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석한 것을 가지고 저장탱크를 세정

하는 수단'이라는 내용이 기재되어 있다. 그러나 이러한 내용 외에 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'에 관한 내용은 기재되어 있지 않고, '세정수단'의 구성을 구체적으로 개시하거나 시사하는 내용도 나타나 있지 않다.

3) 원고는 원출원 발명의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 원출원 제1항 발명의 '세정수단'에는 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출하였다. 원출원 발명과 이 사건 특허발명의 출원인은 모두 원고로 동일하다. 이 사건 특허발명은 원출원 발명을 기초로 하는 1세대 분할출원 발명으로부터 분할출원된 발명으로서 원출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있는 발명이다. 원고는 원출원 발명에 관한 위와 같은 의견제출 이후에 이 사건 특허발명을 출원하였다.

이러한 사정을 고려하면, 원출원 발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다. 이를 참작하면, 원고는 이 사건 제1항 발명의 '세정수단' 중 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'을 의식적으로 제외하였다고 보인다.

4) 따라서 이 사건 제1항 발명의 '세정수단'에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'은 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않고, 출원인인 원고가 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외된 부분에도 해당한다. 그러므로 그 '세정수단'을 문언 그대로 해석하는 것은 명백히 불합리하다.

5) 결국 출원된 기술사상의 내용, 발명에 관한 설명의 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하면, 이 사건 제1항 발명의 '세정수단'은 '세정물질 또는

살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단'으로 해석하는 것이 타당하다. 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위가 이 사건 제1항 발명의 구성 중 '세정수단'을 구체적으로 한정된 종속항인 이 사건 제5항 발명 특허권이나 그 종속항인 이 사건 제6항 발명 특허권의 권리범위와 실질적으로 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다.

라. 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로 이 사건 제1항 발명의 '세정수단'을 '세정물질이나 살균물질을 저장탱크에 공급하여 저장탱크를 깨끗이 씻기 위한 방법 또는 도구'라고 해석하였다. 이러한 원심의 판단에는 특허권의 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 기능적 표현이 기재된 청구범위의 해석, 청구범위 해석 시 출원경과 참작 등에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

2. 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여(제3 상고이유)

가. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 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 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 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 2012후1132 판결 등 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여 살펴본다.

1) 이 사건 제1항 발명의 '세정수단'은 '세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고, 그 세정물질 또는 살균물질을 여과부에서 여과된 물에 희석하여 저장탱크에 공급함으로써 저장탱크를 세정하기 위한 수단'이다. 이에 대응하는 확인대상 발명의 구성요소는 '여과부에서 여과된 물(선카본필터만 통과한 것)을 전기분해하여 전기분해수를 생성하

는 전극 살균기로서, 전극 살균기에서 생성된 전기분해수로 유로와 정수탱크를 살균하는 것'으로 이 사건 제1항 발명의 '세정수단'과 차이가 있다.

2) 이 사건 특허발명 명세서의 발명에 관한 설명에 따르면, 이 사건 제1항 발명이 해결하려는 과제는 정수기의 저장탱크를 정수기에서 분리할 필요 없이 자가 세정할 수 있도록 하는 것이다. 이를 위해 이 사건 제1항 발명은, 자가 세정을 위해 정수기의 여과부에서 여과되는 물을 사용하되, 여과부에 구비된 다수 개의 필터 중 일부 필터만을 통과하여 여과된 물[알오(RO)멤브레인 필터 등은 통과하지 않는다]을 사용하고, 세정수단에 포함된 세정물질 또는 살균물질을 그와 같이 여과된 물에 희석시켜 저장탱크에 공급하는 해결수단을 채택하고 있다.

3) 그런데 이 사건 특허발명의 출원 당시 공지된 선행기술 문헌에는, 정수기의 여과부에서 여과되는 물을 활용하여 저수조를 자동으로 살균 또는 소독하는 기술, 정수기의 수조 등을 소독하기 위해 염소수나 살균수를 생성할 때 살균장치에 공급되는 물은 일부의 필터만을 거치고 나머지 필터는 거치지 않도록 하여 필터의 수명 단축을 방지하는 기술 등이 개시되어 있다.

4) 위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명은 출원 당시 이미 공지된 '정수기의 여과부에서 여과되는 물을 정수기의 자가 세정에 사용하되, 여과부에 구비된 필터 중 일부 필터만을 통과하여 여과된 물을 사용한다.'는 기술사상에다가 세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하는 '세정수단' 구성을 결합한 것이어서 선행기술과의 관계에서 기술발전에 기여한 정도가 크다고 보기는 어렵다. 따라서 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다.

5) 그런데 확인대상 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물로 전극 살균기를 통해 전기분해수를 생성하여 정수탱크를 자가 세정하는 반면, 이 사건 제1항 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석하여 저장탱크를 자가 세정하므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

6) 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제10항 발명 특허권의 권리범위에도 속하지 않는다.

다. 그럼에도 원심은 판시와 같은 이유만으로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 구성요소 6에서만 차이가 있다고 전제한 다음, 이는 이 사건 제1항, 제10항 발명과 균등관계에 있으므로 그 특허권의 권리범위에 속한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 특허권의 균등침해 요건에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 결론

나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 이숙연

 대법관 이흥구

주 심 대법관 오석준

 대법관 노경필