

균등침해 판단기준 - 과제해결원리 공지 시 작용효과의 실질적 동일성 판단기준: 대법원

2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결



1. 균등침해 판단기준 법리

(1) 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.

(2) 침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우

에도, 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.

(3) 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).

(4) 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 침해제

품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

(5) 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.

(6) 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. 구체적 사안의 판단

(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 공지 되어 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) 이 사건 제1항 발명의 과제해결원리는 '다수의 돌출 마이크로 커터를 이용할 뿐 아니라 다양한 방향에서의 절삭을 통해 안전하고 효율적인 각질제거를 할 수 있

도록 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.

첨부: 대법원 2022. 9. 7. 선고 2021다280835 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com