

특허발명과 침해혐의기술 형식적 차이 BUT 실질적 동일한 균등침해 판단 - 과제 해결원

리의 동일 여부: 대법원 2019. 1. 17. 선고 2017후424 판결



1. 균등침해 성립요건 - 기본 법리

확인대상발명, 침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

(1) 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, (2) 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, (3) 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(대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

2. 과제 해결원리의 동일여부 판단

(1) 확인대상발명과 특허발명의 '**과제 해결원리가 동일**'한지를 가릴 때에는 특허청구 범위에 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 2012후1132 판결 참조).

(2) 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인 대상발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다.

(3) 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명의 상세한 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.

(4) 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다.

다만, 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다.

(5) 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단하게 되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다.

3. 균등침해 요건, 변경된 구성요소의 작용효과의 동일성 판단기준 - 공지된 기술내

용을 제외하고 특허발명 특유의 기술내용을 고려하여 차이점 판단: 대법원 2019.

1. 31. 선고 2018다267252 판결

(1) 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과

제로서 특허발명이 해결한 과제를 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하

여야 한다.

(2) 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악

되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품

등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이

다.

(3) 그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거

나 그와 다른없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에

특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를

해결하였다고 말할 수도 없다.

(4) 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.

(5) 정리: 특허 균등 침해가 성립하기 위한 적극적 요건 중 제2요건 '작용효과의 실질적 동일성' 은 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있는지를 기준으로 판단함이 원칙이나, (특별한 사정) 특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른없는 것에 불과한 경우에는 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다.

(6) 구체적 사안의 판단: 특허발명과 피고제품의 구성요소 대비 - 특허청구범위 제1항의 구성요소 '사이드 홀더에 있는 보온용 전기 가열장치'를 제외한 모든 구성들이 피고제품에 포함되어 있음 + 피고제품에서 채용한 변경된 구성요소 - '보온용 전기 가열장치' 대신 사이드 케이싱 외부에 '가스 가열장치'로 치환 + 특별한 사정 - 특허발명의 작용효과 공지: 특허의 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기

술사상은 출원 당시 공지된 사실 확인

(7) **대법원 판단요지:** 피고제품에서 구현된 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. 따라서 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 '보온용 전기 가열장치'와 균등한 요소를 포함하고 있지 않다.

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

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