

균등침해 - 특허법원 인정 vs 대법원 불인정 사례 - 특허발명의 기술사상의 핵심이 공지

된 경우 판단 방법: 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 판결



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.

침해제품 등에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 특허발명과 과제 해결원리가 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 과제 해결원리가 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).

특허발명의 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 다른 것은 것에 불과한 경우, 작용효과가 실질적으로 동일한지 판단하는 방법◇

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 있다
면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와
다름없는 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수
없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없
다.

이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를 가지
고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성
요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고

2018다267252 판결, 대법원 2019. 2. 14. 선고 2015후2327 판결 등 참조).

구체적 사안의 판단 - '조리용기용 착탈식 손잡이'라는 명칭의 이 사건 특허발명에 대한
균등침해 성립 여부가 문제된 사안임

특허법원 - 균등침해 인정 BUT 대법원 - 균등침해 불인정

대법원은 발명의 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심인 '로터리식 작동부를 조작하여 슬라이딩판을 전·후방으로 이동시키는 기술사상'과 '상면으로 형성된 버튼을 통해 누름부재 또는 핀 부재를 상·하 유동시켜 슬라이딩판의 전·후방 이동을 제어하며, 실수에 의한 버튼 가압을 방지하는 기술사상'은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되어 있었다고 보고, 균등 여부가 문제되는 대응 구성요소들의 개별적 기능, 역할 등을 비교하여 피고 실시제품이 이 사건 특허발명 청구범위 제1항의 '상하부 부재와 슬라이딩판을 관통하여 설치된 핀 부재 및 제2 탄성 스프링'과 균등한 요소를 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명을 침해한다고 할 수 없다고 판단함. 이와 다른 취지의 원심을 파기환송함

첨부: 대법원 2021. 3. 11. 선고 2019다237302 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