

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2017후424 권리범위확인(특)  
원고, 상고인 코리아팩라인 주식회사  
소송대리인 법무법인(유한) 광장  
담당변호사 김운호 외 2인  
피고, 피상고인 두솔메카트로닉스 주식회사  
소송대리인 법무법인(유한) 율촌  
담당변호사 임형주 외 1인  
원 심 판 결 특허법원 2017. 1. 20. 선고 2015허7674 판결  
판 결 선 고 2019. 1. 31.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 특허청구범위에 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(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다.

확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 가릴 때에는 특허청구범위에 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). 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 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. 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. 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.

## 2. 위 법리와 기록에 따라 살펴본다.

### 가. 과제해결원리의 동일성 여부

(1) 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)은 '구이김 자동 절단 및 수납장치'라는 명칭의 발명이다.

(2) 원심판시 확인대상 발명에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)의 구성요소 6과 구성요소 7을 제외한 나머지 구성들인 ① 구성요소 1(프레임), ② 구성요소 2(절단용 실린더유닛), ③ 구성요소 3(승강판), ④ 구성요소 4(가압절판), ⑤ 구성요소 5(가압봉), ⑥ 구성요소 8(포장용기 이송유닛)과 동일한 구성들이 포함되어 있다.

(3) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6은 '적층 구이김을 내부로 수용하기 위한 투입구가 일측에 형성되고 그 내측에는 투입 중인 구이김을 정확한 절단위치까지 이송하기 위한 인입작동 유닛이 구비되어 상기 구이김을 내부로 자동 인입할 수 있게 함과 아울러 상기 가압절판의 승강 작동을 안정적으로 안내해주는 가이드케이스'이다.

확인대상 발명은 "구이김을 이송하는 인입작동유닛이 구비되는 한편, 구이김이 투입되는 곳에 회동이 가능한 회동푸셔가 형성되고 그 맞은편에는 봉상의 스톱퍼가 형성된 기술구성"(이하 '구성요소 6 대응구성'이라 한다)을 포함하고 있다.

(4) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7은 '가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날'이다.

확인대상 발명은 "김의 절단위치 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 구비한 '격자형 박스'와, 절단용 실린더의 상하 이동에 연동하고 각 가압절판에 인접하여 수직으로 형성된 '격자형의 절단날'이라는 기술 구성"(이하 '구성요소 7 대응구성'이라 한다)을 포함하고 있다.

(5) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 '종래에는 포장용기들의 각 수납공간 사이의 간격만큼 절단된 각각의 적층 김들의 사이를 벌려 놓는 구조를 제시하지 못했지만, 위 적층 김들을 누르는 가압절판들이 격자형 절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도함으로써 수납공정까지 자동화할 수 있다'는 취지가 기재되어 있다.

(6) 이러한 발명의 상세한 설명의 기재를 통하여 파악되는 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 '절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부품의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도'하는 데에 있다.

원심판시 선출원고안은 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지된 기술이 아니고, 그 밖에 위와 같은 기술사상의 핵심이 이 사건 특허발명의 출원 당시에 공지되었다고 볼 만한 사정은 보이지 않는다. 그리고 발명의 상세한 설명에 구성요소 6 가이드케이스가

가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내한다고 기재되어 있으나, 이러한 기능은 가압절판의 승강작동을 안정적으로 안내하는 것을 통해 앞서 본 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하는 데 기여하는 정도에 그칠 뿐 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심으로 파악할 수는 없다.

(7) 확인대상 발명도 경사면을 구비한 '격자형 박스' 구성에 의해 '절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도'하고 있다.

(8) 따라서 확인대상 발명은 위와 같은 각 구성의 차이에도 불구하고 기술사상의 핵심에서 이 사건 제1항 발명과 같으므로 과제 해결원리가 동일하다.

#### 나. 작용효과의 동일 여부

확인대상 발명은 구성요소 7이 구성요소 7 대응구성으로 변경되었더라도 '절단된 각각의 적층 김들이 포장용기 내에 정확히 위치하도록 사이를 벌려 놓아 수납공정까지 자동화'한다는 점에서 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현할 수 있는 정도로 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다. 구성요소 6 대응구성이 가압절판을 안내하는 효과가 구성요소 6 가이드케이스 구성보다 떨어진다고 해도 확인대상 발명에서 구성요소 6이 결여되었다고 볼 정도는 아니고, 이로 인하여 확인대상 발명이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 구현하지 못한다고 볼 수는 없어 구성요소 6과 그 효과는 실질적으로 동일하다고 볼 수 있다.

#### 다. 구성 변경의 용이성 여부

상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 이 사건 특허발명의 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하다. 따라서

구성요소 7을 구성요소 7 대응구성과 같이 '격자형 절단날'이 '격자형 박스'와 분리되어 상하로 이동되도록 각 가압절판에 인접한 위쪽에 별도로 배치하는 구성으로 변경하는 것은 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다.

그리고 상자 형태의 구성요소 6을 그중 두 면을 제거한 '회동푸셔와 스톱퍼'를 두는 구성요소 6 대응구성으로 변경하는 것도, 부품의 형태나 배치 관계 등을 고려하여 통상의 기술자가 별다른 기술적인 노력 없이 쉽게 생각해 낼 수 있을 것으로 볼 수 있다.

라. 따라서 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다. 원심판결 이유에 일부 부적절한 점은 있으나 확인대상 발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 본 원심의 결론은 정당하다. 거기에 특히 권리범위 속부 판단에 관한 법리를 오해하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

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

재판장            대법관            민유숙

주    심            대법관            조희대

대법관      김재형

대법관      이동원