

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2017다227516 특허침해중지  
원고, 상고인 주식회사 디에스이  
소송대리인 변호사 박성수 외 2인  
피고, 피상고인 주식회사 비에스이글로벌  
소송대리인 법무법인(유한) 지평 담당변호사 임성택 외 1인  
원 심 판 결 특허법원 2017. 4. 21. 선고 2016나1752 판결  
판 결 선 고 2020. 1. 30.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 피고 제품이 이 사건 특허발명의 보호범위에 속하는지에 관하여

가. 특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명

의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2019. 2. 14. 선고 2018후10350 판결 등 참조). 한편, 특허권침해 소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등(이하 '침해대상제품 등'이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

나. 원심판결 이유와 기록에 의하면 다음과 같은 사정을 알 수 있다.

1) 이 사건 특허발명(특허번호 생략)은 명칭을 '공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구'로 하는 특허발명이다. 피고 제품은 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)의 구성요소 1 내지 5를 그대로 포함하고 있다.

2) 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7은 '확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편(구성요소 6), 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 것(구성요소 7)'이다.

그런데 이 사건 제1항 발명의 청구범위 문언에는 '확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입'되는 구성요소 6과 '외부 공기가 확산 커버 내부로 유입되는, 확산

커버와 베이스 사이의 틈'인 구성요소 7의 각 구조나 형상에 관하여 아무런 한정을 하지 않았다. 이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명을 보더라도 구성요소 6에 관하여 '확산 커버의 내부 공기가 엘이디 모듈과 베이스 사이 및 인버터와 베이스 사이의 이격 공간을 통해 내부 공간으로 유입된다'는 취지로 기재하여 이를 '이격 공간', 즉 사이가 벌어진 공간으로만 지칭하거나, 구성요소 7에 관하여 '확산 커버와 베이스 사이의 틈'이 확산 커버와 베이스를 결합할 때 치수 공차 범위 내에서 형성됨을 밝히고 있을 뿐이다. 한편 이 사건 특허발명의 도면에는 구성요소 6에 관하여 엘이디 모듈과 베이스 사이에 일정한 간격이 있는 것처럼 나타나 있지만, 도면의 기재에 의하여 보호범위를 제한하는 것은 허용되지 않고, 구성요소 7에 관하여는 도면의 기재에 의하더라도 일정한 간격을 가지는 것처럼 나타나 있지 않다.

3) 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6에 대응하여, 엘이디 기판과 베이스 사이에 미세한 틈이 존재하고 본체에 공기배출구가 구비되어 있다. 또한 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7에 대응하여, 확산 커버의 후크가 베이스의 관통공에 삽입되어 결합될 경우 확산 커버와 베이스가 이격되어 그 부분에 미세한 틈이 존재한다.

피고 제품은 위와 같은 구성요소 간의 유기적 결합관계에 의하여, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 들어오고, 확산 커버 내의 내부 공기가 엘이디 기판과 베이스 사이의 틈을 통하여 본체의 내부 공간부로 들어와 본체의 공기배출구를 통하여 배출되어, 이를 통해 엘이디 모듈을 냉각하게 된다.

따라서 피고 제품은 '확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을

통하여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각되는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7을 포함하고 있다.

다. 위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7에 대한 피고 제품의 대응 구성요소는 결합 과정에서 공차 등에 의하여 발생하는 간격이고 구성요소 6, 7과 동일한 작용효과를 가지도록 의도적으로 형성되지 않았다는 등의 이유를 들어 피고 제품이 구성요소 6, 7과 동일한 구성요소를 갖고 있지 않아 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 또한 원심은 이를 전제로 하여 피고 제품이 이 사건 제2항, 제4항, 제8항 발명의 보호범위에 속하는지 여부에 대하여 따로 살펴보지 아니한 채 피고 제품이 이 사건 제1항 발명의 종속항 발명인 이 사건 제2항, 제4항, 제8항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위 해석, 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 있다.

2. 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 청구가 권리남용에 해당하는지에 관하여

원심은 부가적 판단으로, 이 사건 특허발명의 특허권에 기초한 원고의 침해금지 및 폐기청구가 권리남용에 해당한다는 피고의 항변을 일부 받아들였다. 즉 원심은 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 진보성이 부정되어 그 특허가 특허무효심판에 의하여 무효로 될 것이 명백하므로 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명의

각 특허권에 기초한 원고의 청구는 권리남용에 해당한다는 취지로 판단하였다.

관련 법리 및 기록에 비추어 보면, 원심의 위와 같은 판단에 상고이유 주장과 같이 대법원판례를 위반하거나 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

따라서 원심이 피고 제품이 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단한 부분에 앞서 본 법리오해 등의 잘못이 있다고 하더라도, 그 특허권에 기초한 원고의 청구를 권리남용으로 배척한 원심의 부가적 판단이 정당한 이상 판결 결과에는 영향이 없으므로, 결국 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명에 대한 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

### 3. 결론

가. 이 사건 청구는 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 침해금지 및 폐기청구가 선택적으로 병합된 것이다. 이 사건 제1항, 제2항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 청구를 배척한 원심의 판단은 앞서 본 바와 같이 그 결론이 정당하다. 그러나 원심이 피고 제품이 이 사건 제4항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단한 데에는 앞서 본 바와 같이 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

나. 그런데 선택적으로 병합된 수개의 청구를 모두 기각한 항소심판결에 대하여 원고가 상고한 경우, 상고법원이 선택적 청구 중 일부라도 그에 관한 상고가 이유 있다고 인정할 때에는 원심판결을 전부 파기하여야 한다(대법원 2012. 1. 19. 선고 2010다95390 전원합의체 판결 등 참조).

다. 그러므로 선택적으로 병합된 이 사건 제1항, 제2항, 제4항, 제8항 발명의 각 특허권에 기초한 원고의 이 사건 청구를 모두 기각한 원심판결을 전부 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으

로 주문과 같이 판결한다.

재판장      대법관      김재형

                  대법관      민유숙

주    심      대법관      이동원