

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2021후10374 권리범위확인(특)
원고, 피상고인 ○○○ 주식회사
소송대리인 법무법인(유한) 광장
담당변호사 곽부규 외 2인
피고, 상고인 주식회사 △△△
소송대리인 변호사 원유석 외 5인
원 심 판 결 특허법원 2021. 2. 3. 선고 2020허3546 판결
판 결 선 고 2024. 12. 12.

주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 제2 상고이유에 관한 판단

원심은 판시와 같은 이유로 확인대상 발명의 구성요소 5는 극판의 정지 시, 진공

흡인력을 해제하는 경우와 해제하지 않는 경우를 모두 포함하는 것으로 보아야 한다고 판단하였다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 확인대상 발명의 파악 등에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 아니하는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

2. 제1, 3 상고이유에 관한 판단

가. 권리범위 확인심판에서 특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 공지의 기술만으로 이루어진 경우뿐만 아니라 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 공지기술로부터 쉽게 실시할 수 있는 경우에는 이른바 자유실시기술로서 특허발명과 대비할 필요 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 보아야 한다. 자유실시기술 법리의 본질, 기능, 대비하는 대상 등에 비추어 보면, 위 법리는 특허권 침해 여부를 판단할 때 일반적으로 적용되는 것으로, 확인대상 발명이 결과적으로 특허발명의 청구범위에 나타난 모든 구성요소와 그 유기적 결합관계를 그대로 가지고 있는 이른바 문언 침해에 해당하는 경우에도 그대로 적용된다(대법원 2017. 11. 14. 선고 2016후366 판결 등 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

1) 이차 전지를 만들기 위해 적층되는 각 극판의 양면에는 극성(양극, 음극)을 결정하는 활물질이 코팅되어 있다. 이차 전지용 극판은 롤 형태로 감겨 있는 양극 또는 음극 전극을 일정한 속도로 풀어 주어 생성된 전극용 그리드를 일정한 크기로 잘라 제조되는 것으로서 얇고 가벼운 특성을 가진다.

2) 확인대상 발명은, 이차 전지용 극판 이송라인에서 적재 매거진에 극판을 적재

할 때에 극판의 손상을 최소화하고 극판 코팅층 손상에 의한 파티클 발생을 방지하여 극판의 수명과 성능을 높이면서도 극판 생산속도를 향상시킬 목적으로, 컨베이어 벨트로 극판을 진공 흡착하여 이송하다가 적재 매거진 위에서 컨베이어 벨트와 극판을 정지시키고 정지 상태에서 극판 낙하 유닛에 의하여 극판을 적재 매거진에 수직으로 낙하시켜 적재하는 이차 전지용 극판 스택킹 장치에 관한 것이다.

선행발명은 판상체의 퇴적 방법 및 장치에 관한 것으로, 목재로 된 베니어 단판 등의 판상체를 반출하는 반출 컨베이어와 이를 전달받는 벨트의 속도 차이 등으로 인해 단판이 어긋나 다른 부품에 닿아 깨지거나 갈라져 반출 컨베이어와 벨트 사이에 막히는 문제를 해결하는 데에 기술적 의의가 있는 발명이다.

3) 통상의 기술자가 선행발명으로부터 확인대상 발명을 실시하기 위해서는 선행발명의 퇴적대를 격벽이 존재하는 적재함(적재 매거진) 형상으로 변경하고, 선행발명의 승강체를 극판 낙하 유닛으로 변경해야 한다.

그런데 선행발명에는 이송 중인 적재 대상물이 낙하하는 과정에서 퇴적대 내벽면에 부딪혀 적재 대상물의 표면에 코팅된 물질이 파손되는 문제에 대한 인식이나 이를 해결하려는 기술사상은 나타나 있지 않다. 선행발명의 적재 대상물은 베니어 단판 등의 판상체이고, 그 퇴적대에는 애초 판상체가 충돌할 대상인 격벽이 없으므로, 통상의 기술자가 판상체의 받침대 기능을 수행하는 선행발명의 퇴적대에 격벽을 세워 이를 적재함 형상으로 변경한 다음 그로 인해 발생할 판상체 손상 문제를 해결한다는 것이 쉽다고 단정하기는 어렵다.

선행발명의 적재 대상물인 베니어 단판 등의 판상체는 이차 전지용 극판에 비해 크고 무거워 이송 속도가 느리고 낙하 시 공기 저항의 영향도 적게 받는다. 선행발명

의 승강체는 못 또는 흡인장치가 설치된 벨트로부터 단판을 떼어내는 기능만을 하는 구성으로, 이때 벨트로부터 분리된 단판은 자체 무게로 퇴적대에 낙하하여 퇴적된다. 반면 확인대상 발명의 적재 대상물은 이차 전지용 극판으로, 얇고 가벼워 낙하 시 공기 저항의 영향을 많이 받는다. 확인대상 발명의 극판 낙하 유닛은 이차 전지용 극판을 아래로 눌러 적재 매거진에 적재되게 함으로써 극판의 낙하 거동을 일정하게 하면서도 극판을 고속으로 적재할 수 있게 하는 구성이다. 이러한 적재 대상물과 낙하 메커니즘의 차이를 고려하면, 선행발명의 승강체는 확인대상 발명의 극판 낙하 유닛과 수행하는 기능이 동일하다고 할 수 없어 이를 실질적으로 동일한 구성요소라고 평가하기 어렵고, 통상의 기술자가 선행발명의 승강체를 확인대상 발명의 극판 낙하 유닛으로 변경하는 것이 쉽다고 보기도 어렵다.

4) 이러한 사정을 종합하면, 통상의 기술자가 선행발명으로부터 확인대상 발명의 구성을 도출하는 것이 쉽지 않다고 볼 여지가 있어, 원고가 제출한 자료만으로는 확인대상 발명이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다고 단정하기 어렵다.

다. 그런데도 원심은 판시와 같은 이유만으로 확인대상 발명이 통상의 기술자가 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술에 해당한다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 기술분야 및 기술적 과제, 자유실시기술 등에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유 주장은 이유 있다.

3. 결론

원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여,

관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 노태악

 대법관 서경환

주 심 대법관 신숙희

 대법관 노경필