

[1] 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단하는 기준 및 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 보기 위한 요건으로서 ‘두 발명에서 과제의 해결원리가 동일할 것’의 의미와 판단 기준

[2] 확인대상발명은 명칭이 “슬라이딩타입 휴대폰의 슬라이딩개폐장치”인 특허발명 특허청구범위 제1항의 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 않아 과제의 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다는 이유로, 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례

【판결요지】

[1] 특허발명과 대비되는 발명(이하 ‘확인대상발명’이라 한다)이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 두 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 확인대상발명이 특허발명 출원 시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 쉽게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인

대상발명의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 여기서 말하는 ‘두 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것’은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악할 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명 기재와 출원 당시 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다.

[2] 명칭이 “슬라이딩타입 휴대폰의 슬라이딩개폐장치”인 특허발명 특허청구범위 제1항은 연결플레이트(50) 양측에 슬라이딩되는 제1, 2링크플레이트(30)(40) 유동을 방지하는 수단으로 ‘제1, 2링크플레이트(30)(40)의 측면에 별도의 제1, 2가이드레일(33)(43)을 부가하여, 그 제1, 2가이드레일(33)(43)과 연결플레이트(50)에 형성된 제1, 2유동방지홈(53)(54)이 결합되는 구성’을 통해 연결플레이트(50) 두께를 가이드레일(33)(43) 두께 정도까지 줄임으로써 링크플레이트가 연결플레이트 유동방지홈에 직접 결합되는 종래의 유동방지구단에 비해 슬라이딩개폐장치 두께를 얇게 할 수 있다는 점에 기술적 의의가 있으므로, 가이드레일(33)(43)과 연결플레이트(50)의 유동방지홈(53)(54)이 결합되는 구성은 특허발명의 본질적 부분 내지 특징적 구성인데, 이에 대응하는 확인대상발명은 특허발명의 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 않아 과제의 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다는 이유로, 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 한 사례.

【참조조문】 [1] 특허법 제97조, 제135조 / [2] 특허법 제97조, 제135조

【참조판례】 [1] 대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결(공2000하, 1954), 대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결, 대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결(공2009하, 1239)

【원고, 피상고인】 주식회사 셀라인 외 1인 (소송대리인 변리사 지현조)

【피고, 상고인】 주식회사 프렉코 (소송대리인 유미 특허법인 담당변리사 송만호 외 3인)

【원심판결】 특허법원 2009. 12. 10. 선고 2009허2920 판결

【주 문】 원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

【이 유】 상고이유(상고이유서 제출기간이 경과한 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 특허발명과 대비되는 발명(이하 ‘확인대상발명’이라 한다)이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요

소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상 발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 치환 내지 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 치환에 의하더라도 특허발명에서와 같은 목적을 달성할 수 있고 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 치환하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도로 자명하다면, 확인대상발명이 특허발명의 출원 시 이미 공지된 기술과 동일한 기술 또는 통상의 기술자가 공지기술로부터 용이하게 발명할 수 있었던 기술에 해당하거나, 특허발명의 출원절차를 통하여 확인대상발명의 치환된 구성이 특허청구범위로부터 의식적으로 제외된 것에 해당하는 등의 특별한 사정이 없는 한, 확인대상발명은 전체적으로 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 할 것이다(대법원 2000. 7. 28. 선고 97후2200 판결, 대법원 2005. 2. 25. 선고 2004다29194 판결 등 참조). 그리고 여기서 말하는 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다는 것은 확인대상발명에서 치환된 구성이 특허발명의 비본질적인 부분이어서 확인대상발명이 특허발명의 특징적 구성을 가지는 것을 의미하고, 특허발명의 특징적 구성을 파악함에 있어서는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지 기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 과제의 해결원리가 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조).

2. 위 법리와 기록에 비추어 살펴본다.

명칭을 “슬라이딩타입 휴대폰의 슬라이딩개폐장치”로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 제698581호) 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다)의 원심판시 구성요소 7은 명세서 전체의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술(을 제4호증)과 대비하여 볼 때, 연결플레이트(50)의 양측에서 슬라이딩되는 제1, 2링크플레이트(30)(40)의 유동을 방지하는 수단으로 ‘제1, 2링크플레이트(30)(40)의 측면에 별도의 제1, 2가이드레일(33)(43)을 부가하여, 그 제1, 2가이드레일(33)(43)과 연결플레이트(50)에 형성된 제1, 2유동방지홈(53)(54)이 결합되는 구성’을 채택하고 있다. 이러한 구성에 의해 연결플레이트(50)의 두께를 가이드레일(33)(43)의 두께 정도까지 줄일 수 있게 됨으로써 링크플레이트가 연결플레이트의 유동방지홈에 직접 결합되는 종래의 유동방지구단에 비해 슬라이딩개폐장치의 두께를 얇게 할 수 있다는 점에 그 기술적 의의가 있으므로, 가이드레일(33)(43)과 연결플레이트(50)의 유동방지홈(53)(54)이 결합되는 구성은 이 사건 제1항 발명의 본질적 부분 내지 특징적 구성이라 할 것이다.

그런데 이에 대응하는 확인대상발명의 구성은 회전판(40)의 양측 사이드부에 가이드홈(51)이 형성되어 제1, 2, 3리브(71)(72)(73)를 포함한 S자 형태의 탄성 지지판(60)의 오픈된 공간에 회전판(40)이 슬라이딩 삽입되는 것으로서, 리브(71)(72)(73)를 포함한 탄성 지지판

(60) 자체를 금속 박판(薄板)으로 할 뿐, 이 사건 제1항 발명 구성요소 7의 가이드레일과 같이 탄성 지지판(60)에 부가되어 회전판(40)의 가이드홈(51)에 결합되는 구성을 별도로 채용하고 있지 않다. 따라서 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 특징적 구성을 그대로 가지고 있지 아니하여 과제의 해결원리가 동일하다고 할 수 없다.

그렇다면 양 대응구성은 서로 치환이 가능한지 혹은 치환이 용이한지 여부에 관하여 나아가 판단할 것도 없이 균등관계에 있다고 볼 수 없으므로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

3. 그럼에도 불구하고, 원심은 양 대응구성이 균등관계에 있음을 전제로, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명에 비하여 탄성 지지판(60)을 S자 형태로 형성하여 중앙의 리브(73) 외에 외측 리브(71)(72)와 호크돌기(75)를 부가한 차이가 있다고 하더라도, 확인대상발명에는 이 사건 제1항 발명과 균등한 발명이 일체성을 유지한 채 포함되어 있어, 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명에 대하여 이용관계에 있으므로 그 권리범위에 속한다고 판단하였으니, 원심판결에는 균등관계 판단에 관한 법리를 오해하여 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.