

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2015다244517 특허권침해금지등
원고, 상고인 조인셋 주식회사
소송대리인 법무법인 다래
담당변호사 구옥서 외 2인
피고, 피상고인 두성산업 주식회사
소송대리인 유미 법무법인
담당변호사 전용준 외 2인
환 송 판 결 대법원 2014. 9. 4. 선고 2014다212247 판결
원 심 판 결 서울고등법원 2015. 10. 8. 선고 2014나2032500 판결
판 결 선 고 2018. 8. 1.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 문언 침해 해당 여부(상고이유 제1-1, 1-2점)

원심은, 피고 실시제품이 명칭을 '리플로우 솔더링이 가능한 탄성 전기접촉단자'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다) 중 구성 5와 동일한 구성요소를 포함하고 있지 않으므로, 문언 침해에 해당하지 않는다고 판단하였다. 그 이유로 이 사건 제1항 발명의 절연 탄성 코어 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것인데, 피고 실시제품의 탄성 코어 하면은 폭방향 양단에서 중간부분을 향해 굴곡을 가지는 비대칭 곡면의 파인 형상으로 경사지게 형성된 것이어서 문언적으로 차이가 있다는 점을 들었다.

원심판결 이유를 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 청구범위 해석에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

2. 균등 침해 해당 여부(상고이유 제1-3점)

가. 출원인 또는 특허권자가 특허발명의 출원과정에서 특허발명과 대비대상이 되는 제품(이하 '대상제품'이라 한다)을 특허발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외하였다고 볼 수 있는 경우에는, 특허권자가 대상제품을 제조·판매하고 있는 자를 상대로 대상제품이 특허발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다. 특허발명의 출원과정에서 대상제품이 청구범위로부터 의식적으로 제외된 것인지는 명세서뿐만 아니라 출원에서부터 특허될 때까지 특허청 심사관이 제시한 견해, 출원인이 출원과정에서 제출한 보정서와 의견서 등에 나타난 출원인의 의도,

보정이유 등을 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2006. 6. 30. 선고 2004다51771 판결, 대법원 2017. 4. 26. 선고 2014후638 판결 등 참조). 이러한 법리는 특허등록 후 이루어지는 정정을 통해 청구범위의 감축이 있었던 경우에도 마찬가지로 적용된다.

나. 원심은, 원고가 피고를 상대로 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다고 주장하는 것은 금반언의 원칙에 위배되어 허용되지 않는다고 판단하였다. 그 이유로 원고가 이 사건 제1항 발명이 무효로 되는 것을 피하기 위하여 이 사건 제1항 발명의 구성 5를 '절연 탄성 코어의 하면은 그 수직 횡단면이 이등변 삼각형의 빗변을 형성하도록 폭방향 양 모서리에서 상기 하면 중앙부분을 향해 파인 형상으로 경사지게 형성되는 것'으로 한정하는 내용으로 정정하면서, 이러한 구성을 통해 리플로우 솔더링 시 전기접촉단자의 하면 양측이 용융 솔더에 균일하게 접촉될 수 있다고 주장함으로써 피고 실시제품과 같은 좌우 비대칭인 탄성 코어의 하면 형상은 이 사건 제1항 발명의 청구범위로부터 의식적으로 제외한 것으로 볼 수 있다는 점을 들었다.

원심판결 이유를 앞에서 본 법리와 적법하게 채택된 증거에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 특허의 정정이나 출원경과 금반언에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

3. 피고 실시제품의 탄성 코어가 절연성인지 여부(상고이유 제2-1, 2-2점)

원심은, 설령 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 구성 5와 동일 또는 균등한 구성요소를 포함하고 있다고 하더라도, 구성 1인 '절연' 탄성 코어를 포함하고 있지 않으므로, 여전히 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단하였다.

원심의 이 부분 판단은 가정적·부가적 판단으로서, 위에서 본 바와 같이 피고 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 구성 5와 동일 또는 균등한 구성요소를 포함하고 있지

않다고 한 원심의 판단이 정당한 이상, 위와 같은 가정적·부가적 판단의 당부는 판결 결과에 영향을 미치지 않는다. 따라서 이에 관한 상고이유는 더 나아가 살펴볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

4. 결론

원고의 상고는 이유 없어 이를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 민유숙

 대법관 조희대

주 심 대법관 김재형