

[특허분쟁] 균등침해 여부 판단 - 심사과정에서 제출한 의견 및 경과 참작: 특허법원

2018. 9. 11. 선고 2018나1060 판결



특허발명의 기술사상의 핵심은 교환기 내부와 외부에 각각 발신통 발생 장치 및 시스템을 두고 있는 것이다. 그로 인하여 특허발명은 교환기 내부의 상업정보 발신통 발생 장치와 교환기 외부의 상업정보 발신통 발생 시스템이 모두 구비된 상태에서 시스템이 실제 동작할 때에는 그 중 어느 하나만 선택적으로 연결되어 구동할 수 있다. 즉, 특허발명은 시스템 운영자의 필요에 따라 상업정보의 제공 방법을 선택하는 구성이 특허발명의 주된 청구범위라고 할 수 있다.

또한, 특허발명 출원 전에 공개된 발명들에는 상업정보 발신통을 제공하는 구성요소가 교환기 내에만 있거나 교환기 외부에만 있도록 개시되어 있었다. 한편, 특허발명의 출원

경과를 살펴보면, 출원인들은 의견서를 통해 특허발명의 기술적 특징이 지능망을 응용하여 교환기 외부에 정보제공시스템을 별도로 구비함으로써, 교환기 내부뿐만 아니라 외부에서도 상업정보 발신통을 제공하는 것을 특히 강조하고 있었음을 알 수 있다.

이와 같은 특허발명 명세서 기재, 선행발명을 포함한 출원 당시의 공지기술 및 출원경과를 참작해 보면, 원고의 특허발명은 애초 선행발명에 의해 등록 자체가 거부되었을 가능성이 크고, 그와 같은 점을 회피하기 위해 교환기 내부와 외부에 각각 발신통 발생장치를 두는 구성을 두고 출원 당시 그와 같은 구성이 특허발명의 주된 구성이라는 점을 강조한 것으로 보이는 이상, 특허발명의 상업정보 발생장치(또는 시스템)의 구성이 교환기 내부 또는 외부 어느 한 곳에만 존재해도 좋다는 의미의 구성(즉, 선택적 구성)으로 변환(또는 치환) 가능하다고 볼 수는 없다.

이와 같은 특허발명의 청구범위에 관한 해석에 기초해서 피고 실시 형태를 대비해 보면, 피고 실시 형태는 교환기 외부에만 부가서비스 제공 장치를 구비하고 있을 뿐 교환기 내부에는 이와 같은 구성을 포함하고 있지 않으므로, 필요에 따라 내부의 장치 또는 외부의 시스템 중에서 선택할 수 있는 구성이 아니라는 점에서 이 사건 특허발명의 특징적 구성요소를 그대로 가지고 있지 않을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명과 과제의 해결원리

가 동일하다고 할 수도 없다.

특허발명과 피고 실시 형태의 작용효과가 동일한지에 대해 보더라도, 피고 실시 형태는 교환기 내에 상업정보 발신통 발생장치에 대응되는 구성을 구비하고 있지 않기 때문에 특허발명과 같이 교환기 내부 및 외부의 상업정보 발신통 제공 장치 및 시스템을 필요에 따라 선택할 수 없으므로, 교환기 내부의 상업정보 발신통 제공 장치 또는 교환기 외부의 상업정보 발신통 제공 시스템의 상황(교환기 내부 또는 외부에 과부하가 발생하는 경우, 용량증설을 용이하게 하는 문제, 유지보수의 문제)에 따라 상업정보 제공 주체를 달리함으로써 상업정보를 중단 없이 효율적으로 제공할 수 있는 이 사건 특허발명과 같은 목적을 달성할 수 있다고 볼 수 없고, 달리 이에 관한 증명도 없는 상태다. 따라서 원고의 균등 침해 주장을 받아 들일 수 없다.

첨부: 특허법원 2018. 9. 11. 선고 2018나1060 판결

변리사23년/변호사15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)