

특 허 법 원

제 2 2 부

판 결

사 건	2017나2370 부당이익금
원고, 항소인	A
피고, 피항소인	마이크로소프트 모바일 오와이 (Microsoft Mobile Oy) 핀란드국
제 1 심 판 결	서울중앙지방법원 2017. 9. 21. 선고 2017가합511032 판결
변 론 종 결	2018. 10. 4.
판 결 선 고	2018. 11. 8.

주 문

1. 원고의 항소와 이 법원에서 추가한 원고의 청구를 모두 기각한다.
2. 항소비용과 이 법원에서 추가한 청구로 인하여 생긴 소송비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

1. 청구취지

피고는 원고에게 3,000,000,000원 및 이에 대하여 2017. 7. 5.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라(원고는 제1심에서 N95 BTR, N96 BTR에 대한 부당이득금 30억 원의 반환을 구하다가 이 법원에 이르러 N95 BTR, N96 BTR에 대한 부당이득금을 27억 원으로 감축하는 한편, N95 BTR, N96 BTR에 대한 민법 제750조에 기한 불법행위를 원인으로 한 손해배상 청구를 선택적으로 추가하였고, N95 완제품에 대한 3억 원의 부당이득반환 청구를 추가하였다).

2. 항소취지

제1심 판결 중 다음에서 지급을 명하는 금원에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 1,000,000,000원 및 이에 대하여 2017. 7. 5.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부분 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 15%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초사실

가. 원고의 이 사건 특허발명

1) 발명의 명칭 : 양방향 멀티슬라이드 휴대단말기

2) 원출원일/ 이중출원일/ 등록일/ 등록번호

: 2004. 8. 5./ 2005. 11. 1./ 2007. 5. 1 0./ 제719002호

3) 특허청구범위(원고의 정정에 따른 청구범위)¹⁾

1) 원고는 주식회사 노키아티엠씨를 상대로 한 특허심판원 2012당2544호 특허무효심판 절차에서, 2012. 11. 22. 원고의 특허발명 중 정정 전 청구항 2를 삭제하고 이를 정정 전 청구항 1에 병합하는 내용으로 정정청구를 하였다. 특허심판원은 2013. 1.

【청구항 1】 슬라이드형 휴대단말기로서(이하 '구성요소 1'이라 한다), 디스플레이창을 구비한 상부분체(이하 '구성요소 2'라 한다)와; 서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패드를 갖는 하부분체(이하 '구성요소 3'이라 한다); 상기 상부분체가 상기 하부분체에 대해 어느 한 방향으로 이동할 때, 하부분체의 다른 방향에 있는 상기 키패드 중 적어도 어느 하나가 개방되고(이하 '구성요소 4'라 한다) 상기 상부분체가 상기 하부분체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩될 때, 디스플레이창의 양쪽에 대칭이 되어 양손조작이 가능하게 상부분체의 하측부에 제1기능 키패드부를 구비(이하 '구성요소 5'라 한다)하는 것을 특징으로 하는 양방향 멀티슬라이드 휴대단말기(이하 '이 사건 특허발명'이라 한다).

【청구항 2, 4, 5】 삭제

【청구항 3】 생략

4) 발명의 주요 내용

㉠ 발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 슬라이드형 휴대단말기에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 상부분체와 하부분체를 상, 하 양 방향으로 슬라이딩 될 수 있도록 하여 휴대단말기의 통신기능뿐만 아니라 다양한 멀티미디어 사용에 있어서 사용자의 만족감을 높일 수 있도록 한 것이다. 이미 현대인의 필수품이 된 이동통신단말기는 전화통화 등의 고유 통신기능에 국한되지 않고 모바일뱅킹이나 위치 서비스 등 여러 가지 부가 기능들이 강화되고 있다. 특히 게임, 동영상 등의 멀티미디어 기능은 젊은 층 사이로 깊숙이 파고들어 카메라의 경우 디지털카메라와 대등한 성능을 보유하게 되었고 게임의 경우 3D게임까지 지원하게 되었다. 이러한 멀티미디어에 특화되어 있는 이동통신단말기들이 지속적으로 나오고는 있지만

22. 원고의 정정청구를 인정하는 한편 노키아티엠씨의 무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다. 주식회사 노키아티엠씨는 특허법원 2013허1351호로 위 심결에 대한 취소를 구하는 소를 제기하여 2013. 9. 12. 위 심결을 취소한다는 내용의 판결이 선고되었고, 이에 원고가 불복하여 대법원 2013후2620호로 상고하였는데, 대법원이 2015. 7. 23. 위 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송하는 판결을 선고한 이후, 주식회사 노키아티엠씨가 2016. 4. 1. 위 소를 취하함으로써 위 심결이 확정됨에 따라 정정의 효과가 발생하였다.

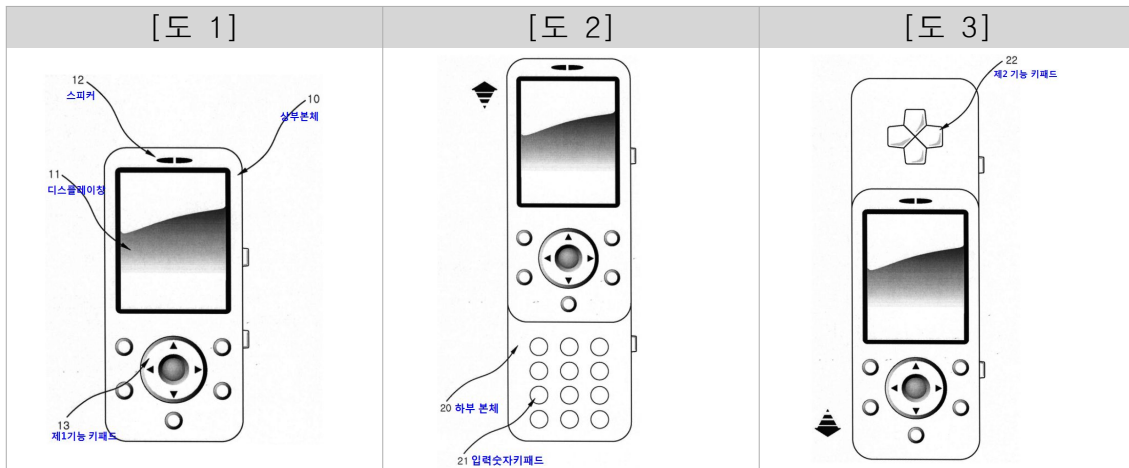
이동통신단말기의 기본적 기능인 통신인터페이스의 희생을 감수하고 설계되었기 때문에 기존 통신 위주의 사용자에게는 불편하고 생소한 인터페이스 구조로 인해 별다른 반응은 얻고 있지 못하고 있다(문단번호 [07], [08]).

㉔ 발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 이러한 문제점을 해결하기 위하여 하부분체에 통상의 입력숫자키패드 외에 별도의 기능키패드를 구비하여, 상부분체가 하부분체에 대해 양방향으로 슬라이딩 할 때 통신기능 및 멀티미디어 기능을 적절히 사용할 수 있는 인터페이스 구조를 제공하는데 목적이 있다(문단번호 [09]).

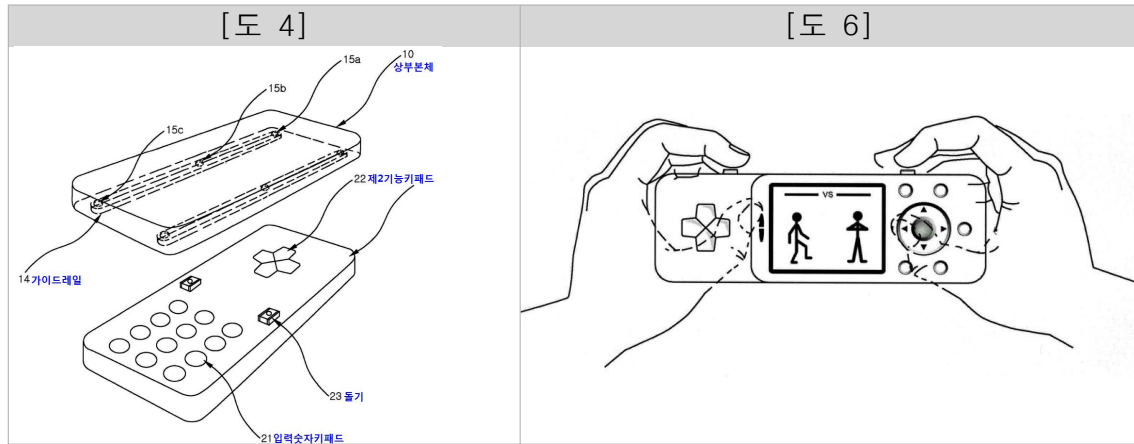
㉔ 발명의 구성 및 작용

상부 본체(10)에는 디스플레이 창(11), 스피커(12), 제1 기능 키패드(13) 등의 통상의 슬라이드 구성부가 구비된다. 하부분체(20) 하측에는 통신 등에 필요한 통상의 입력숫자키패드(21)가 구비되고, 하부분체(20) 상측에는 다양한 멀티미디어 기능에 필요한 제2 기능 키패드(22)가 구비된다. 상부분체에는 길이 방향 전체에 걸쳐 가이드 레일(14)과 하부분체(20)에 구비된 돌기(23)와 서로 연결되어 돌기(23)가 가이드레일(14)을 따라 양끝단과 중앙의 3부분(15a, 15b, 15c)에서 가고정될 수 있도록 한다.



상부분체(10)가 하부분체(20)에 대해 상측으로 상대슬라이딩 되면 통상의 입력숫자키패드(21)가 드러나게 되어 통화나 문자사용 등 이동통신단말기 고유의 통신 기능을 제공하게 된다. 상부분체(10)가 하부분체(20) 하측으로 상대슬라이딩 되면 별도로 구비된 제2 기능 키패드(22)가 드러난다. 이 단계에서 살펴보면 디스플레이창(11)을 사이에 두고 상부분체(10)의 제1 기능 키패드(13)와 하부분체(20)의 제2 기능 키패드(22)가 양쪽에 대치되어 양손으로 휴대단말기를 조작하기에 편한 인터페이스 구조를 제공한다. 상부분체(10)

와 하부분체(20)가 서로 완전히 겹쳐졌을 때는 보통 휴대하기 좋은 대기모드의 상태가 된다(문단번호 [11] 내지 [15]).



㉑ 발명의 효과

이상 상기한 바와 같이, 상단부 키패드(10)가 하단부 키패드(20)의 상, 하 양 방향으로 이동할 수 있게 됨에 따라 본래 고유의 통신기능뿐만 아니라 게임이나 카메라 동영상 디스플레이하는 엔터테인먼트 기능까지 각 모드에 맞추어 손쉽게 사용할 수 있어 멀티미디어화 되는 휴대단말기를 제공할 수 있게 되었다(문단번호 [16]).

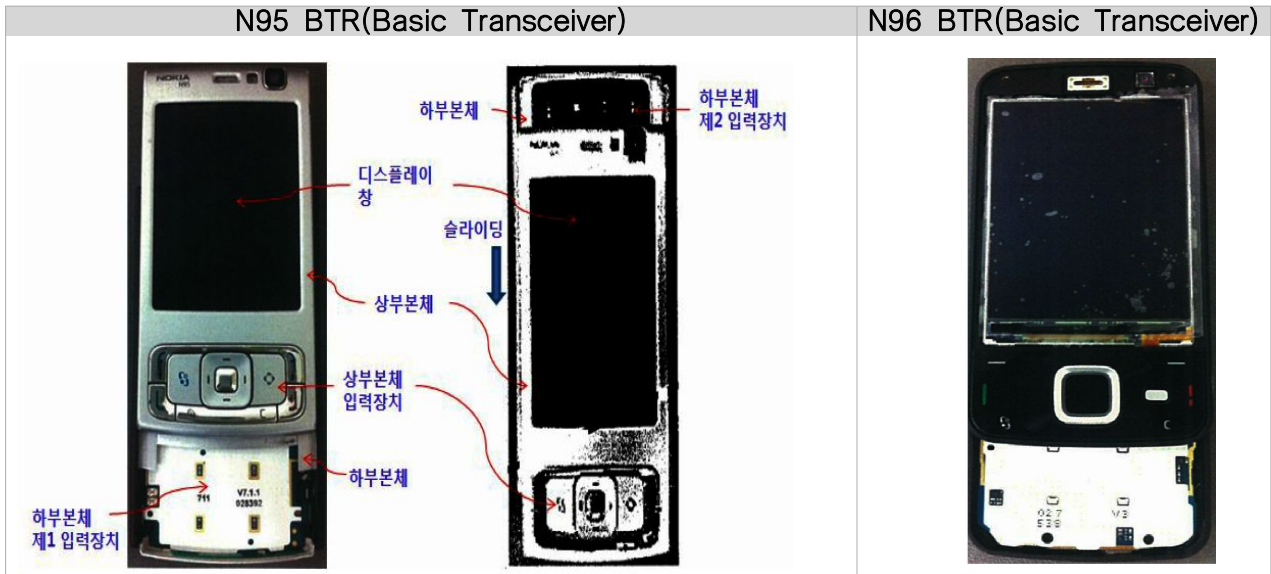
나. 피고의 지위

1) 주식회사 노키아티엠씨²⁾(이하 '노키아티엠씨'라 한다)는 2007년 7월경부터 2010년경까지 휴대전화단말기 제품으로서 아래와 같은 N95 BTR, N96 BTR(이하 두 제품을 합하여 '이 사건 반제품'이라 한다)을 생산하여 수출하였다.

2) 마이크로소프트 인터내셔널 홀딩스 비.브이.(Microsoft International Holdings B. V., 이하 '마이크로소프트 인터내셔널 홀딩스'라 한다)는 노키아 코퍼레이션(Nokia Corporation)으로부터 이 사건 반제품에 대한 소송과 관련된 채무를 인수하였고, 피고는 노키아티엠씨의 이 사건 반제품 소송에 대한 채무를 인수하였다.³⁾

2) 2014. 8. 5. 주주총회 결의에 의해 해산되어 2014. 11. 13. 청산종결되었다.

3) 피고는 2017. 2. 27.자 답변서 제2면 각주 2에서 피고(답변서에는 원고라고 기재하였으나 피고의 오기인 것으로 보인다)가 노키아티엠씨의 이 사건 반제품 소송에 대한 채무 전부를 인수하였음을 스스로 인정하고 있다.



다. 종전 소송의 경과

1) 원고는 2012. 7. 24. 노키아티엠씨를 상대로 서울중앙지방법원 2012가합63163호로, 피고가 이 사건 반제품 및 N95 완성품을 각 생산하여 수출함으로써 원고의 특허권을 침해하였다고 주장하면서, N95 반제품(이 사건의 N95 BTR) 12,421,864대, N96 반제품(이 사건의 N96 BTR) 499,313대 및 N95 완성품 16,300대 합계 12,937,477대에 대한 손해배상으로서 8,926,859,130원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하는 소를 제기하였다(이하 '종전 소송'이라 한다).

2) 서울중앙지방법원은 2013. 10. 4. 원고의 특허발명은 진보성이 부정되어 특허가 무효로 됨이 명백하므로 이에 기초한 원고의 손해배상 청구는 권리남용에 해당한다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 이에 원고가 일부(10억 원 부분)에 한정하여 불복하여 서울고등법원 2013나70790호로 항소하였으나, 2014. 5. 29. 항소기각되었다.

3) 이에 원고가 불복하여 대법원 2014다42110호로 상고하였는데, 대법원은 2015.

7. 23. 이 사건 반제품에 대하여는 원고 특허발명의 구성요소 일부를 갖추고 있지 아니하여 이를 생산하는 행위는 원고의 특허권에 대한 직접침해가 되지 않을 뿐만 아니라, 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미하고, 이러한 생산이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다고 할 것인데, 이 사건 반제품은 모두 국외에서 생산되었으므로 간접침해 제품에 해당하지 않는다고 판단한 원심은 정당하나, N95 완성품에 대한 손해배상 청구에 대하여는 원고의 특허발명의 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 할 수 없어 원고의 청구가 권리남용에 해당하지 않음에도 이와 달리 판단한 원심이 잘못되었다는 이유로 N95 완성품에 대한 손해배상 청구를 기각한 부분을 파기하고 이 부분을 서울고등법원에 환송하는 판결을 선고하였다.

4) 환송 후 법원(서울고등법원 2015나21853)은 2016. 1. 15. '피고승계참가인(이 사건의 피고)은 원고에게 16,000,000원을 2016. 2. 12.까지 지급한다. 만일 피고승계참가인이 지급기일을 어기면, 미지급금액에 대하여 지급기일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 지연손해금을 가산하여 지급한다. 원고는 피고 승계참가인에 대한 나머지 청구와 피고에 대한 청구를 모두 포기한다'는 내용의 화해권고결정을 하였고, 위 화해권고결정은 그 무렵 확정되었다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4호증, 을 제1호증(가지번호 있는 것은 각 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 반제품과 관련한 청구에 대한 판단

가. 원고의 주장

이 사건 반제품은 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 구비하고 있어 문언침해에 해당하고, 그렇지 않다 하더라도 균등관계에 있다. 노키아티엠씨는 2007년 7월경부터 2010년경까지 법률상 원인 없이 원고의 특허권을 침해한 이 사건 반제품(N95 BTR 12,421,864대와 N96 BTR 499,313대)을 생산·수출하여 통상실시료 13,654,000,000원 상당의 부당이득을 얻고 이로 인하여 원고에게 동액 상당의 손해를 가하였다. 한편 마이크로소프트 인터내셔널 홀딩스는 노키아 코포레이션으로부터 이 사건 반제품과 관련된 지식재산권 침해로 인한 채무를 인수하였고, 피고는 마이크로소프트 인터내셔널 홀딩스로부터 위 채무를 인수하였다.

원고는 다음과 같은 이유로 피고를 상대로 일부 청구로서 27억 원의 부당이득 반환 또는 손해배상을 구한다.

① 노키아티엠씨의 직접침해에 따른 부당이득반환청구 : 노키아티엠씨가 생산하여 수출한 이 사건 반제품은 이 사건 특허권을 문언침해하거나 균등침해한 것이다.

② 노키아 코포레이션의 직접침해에 따른 부당이득반환청구 : 노키아 코포레이션은 노키아티엠씨의 이 사건 반제품 생산을 지배·관리하였고, 이 사건 반제품의 판매를 통해 막대한 영업상 이익을 얻었다.

③ 노키아티엠씨와 노키아 코포레이션의 공동 직접침해에 따른 부당이득반환청구 : 노키아티엠씨와 노키아 코포레이션은 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 이 사건 특허발명을 실시할 의사로, 노키아티엠씨가 이 사건 반제품의 대부분을 생산하고, 노키아 코포레이션은 키매트를 추가 조립하여 공동으로 이 사건 특허권을 직접침해하여 부당이득을 얻었다.

④ 노키아티엠씨와 노키아 코포레이션의 공동불법행위로 인한 손해배상청구 : 노

키아티엠씨와 노키아 코포레이션은 서로 다른 주체의 실시행위를 이용하여 이 사건 특허발명을 실시할 의사로, 노키아티엠씨가 이 사건 반제품의 대부분을 생산하고, 노키아 코포레이션은 키매트를 추가 조립, 판매함으로써 불공정한 수단을 사용하여 원고의 보호가치 있는 이익을 위법하게 침해하였으므로 피고는 민법 제750조에 따라 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

나. 본안전 항변에 관한 판단

피고는, 이 사건 소 중 노키아티엠씨와 노키아 코포레이션의 공동불법행위로 인한 손해배상청구부분은 종전 소송의 확정판결의 기판력에 저촉되므로 부적법하여 각하되어야 한다고 항변한다.

피고 주장과 같이 종전 소송과 이 사건 소 중 손해배상청구 부분의 소송물이 동일하다고 하더라도, 동일한 소송물에 관하여 패소한 당사자가 전소의 당사자를 상대로 전소의 기판력에 저촉되는 청구를 하는 경우 법원은 전소의 기판력에 의하여 확정판결과 모순되는 판단을 할 수 없어 청구를 기각해야 하는 것이지 각하해야 할 것은 아니다(대법원 1989. 6. 27. 선고 87다카2478 판결 등 참조). 피고의 본안 전 항변은 받아들일 수 없다.

다. 이 사건 반제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부

1) 관련 법리

특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로, 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 특허발명의 권리범위

에 속하지 않는다(대법원 2000. 11. 14. 선고 98후2351 판결, 2001. 6. 15. 선고 2000 후617 판결 등 참조).

2) 구성요소별 대비

구성요소	이 사건 특허발명	이 사건 반제품
1	슬라이드형 휴대단말기로서	슬라이드형 휴대단말기
2	디스플레이창을 구비한 상부본체와	디스플레이창을 구비한 상부본체
3	서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패드를 갖는 하부본체	하부본체의 제1 입력장치(돔스위치가 장착된 PCB ⁴)로만 구성)와 제2 입력장치
4	상기 상부본체가 상기 하부본체에 대해 어느 한 방향으로 이동할 때, 하부본체의 다른 방향에 있는 상기 키패드 중 적어도 어느 하나가 개방되고	상부 본체가 상측으로 이동하면 하부 본체의 아래에 있는 제1 입력장치가 상부 본체가 하측으로 이동하면 하부본체의 위에 있는 제2 입력장치가 각 개방
5	상기 상부본체가 상기 하부본체에 대해 하측으로 상대 슬라이딩될 때, 디스플레이창의 양쪽에 대칭이 되어 양손조작이 가능하게 상부본체의 하측부에 제1 기능 키패드부를 구비	상부 본체가 하측으로 이동하면 상부본체 입력장치와 하부본체의 제2 입력장치가 디스플레이 창 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작이 가능하도록 개방
주요도면		

3) 공통점과 차이점

이 사건 반제품은 슬라이드형 휴대단말기로서(구성요소 1), 디스플레이창을 갖는 상부본체를 구비하고(구성요소 2), 상부본체가 하부본체에 대해 상, 하측으로 이동할

4) 인쇄회로기판(Printed Circuit Board)을 의미한다, 이하 'PCB'라 한다.

때 하부 본체의 입력장치 중 하나가 개방되며(구성요소 4), 상부 본체가 하부 본체의 하측으로 이동하면 상부분체의 입력장치와 하부 본체의 제2 입력장치가 디스플레이 창의 양쪽에 대칭이 되어 양손 조작성이 가능하도록 개방(구성요소 5)되는 점에서 이 사건 특허발명과 동일하다.

다만, 이 사건 특허발명의 구성요소 3에서의 '두 개 이상의 키패드' 중 하나에 대응되는 이 사건 반제품의 제1 입력장치는 '돔스위치가 장착된 PCB로만 구성'되어 있을 뿐, 숫자 또는 심볼이 표시된 버튼들로 구성된 플라스틱 덮개(이하 '키매트(keymat)'라 한다)를 구비하지 않은 차이가 있다(이하 '차이점'이라 한다).

4) 문언침해 여부

가) 관련 법리

특허청구범위는 특허출원인이 특허발명으로 보호받고자 하는 사항을 기재한 것이므로, 신규성·진보성 판단의 대상이 되는 발명의 확정은 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여야 하고 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재에 의하여 특허청구범위를 제한하거나 확장하여 해석하는 것은 허용되지 않지만, 특허청구범위에 기재된 사항은 발명의 상세한 설명이나 도면 등을 참작하여야 그 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 특허청구범위에 기재된 사항은 그 문언의 일반적인 의미를 기초로 하면서도 발명의 상세한 설명 및 도면 등을 참작하여 그 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 해석하여야 한다(대법원 2007. 10. 25. 선고 2006후3625 판결 등 참조).

나) 구성요소 3의 '서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패드'의 의미

아래와 같은 이유로, 구성요소 3의 '서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패

드'는 '통신 기능'과 '멀티미디어 기능'을 갖는 '번호, 문자, 심볼 등이 표시된 입력장치'를 의미한다고 해석된다.

(1) 먼저 구성요소 3 중 '키패드'의 의미를 살펴본다.

갑 제2, 8, 9호증, 을 제5, 6, 12호증의 각 기재에 변론 전체의 취지에 의하여 인정되는 이 사건 특허발명 명세서의 기재 내용, 관련 분야 사전의 정의, 특허문헌에서 사용되는 키패드의 의미, 관련 상거래 업계에서 사용되는 키패드의 의미 등을 고려하면, 이 사건 특허발명의 '키패드'는 '문자, 숫자 또는 심볼 등이 표시된 버튼의 둘 이상의 집합이거나 적어도 이러한 버튼의 집합을 반드시 포함하는 구성'을 의미한다.

① 이 사건 특허발명의 명세서에는 키패드에 대한 별도의 정의는 없고, 통화나 문자사용 등 이동통신단말기 고유의 통신 기능을 제공하는 '통상의 입력숫자키패드'라고만 기재되어 있어, 일반적으로 사용되는 '키패드'의 정의를 따르는 것으로 보인다.

【12】 하부분체(20) 하측에는 통신 등에 필요한 통상의 입력숫자키패드(21)가 구비되고 하부분체(20) 상측에는 다양한 멀티미디어기능에 필요한 제2기능 키패드(22)가 구비된다.

【13】 상부분체(10)가 하부분체(20)에 대해 상측으로 상대슬라이딩 되면 통상의 입력숫자키패드(21)가 드러나게 되어 통화나 문자사용 등, 이동통신단말기 고유의 통신 기능을 제공하게 된다.

② 관련 분야에서 사용되는 사전들에는 '키패드'를 숫자, 심볼, 문자 등을 입력하기 위해 여러 키들이 배열되어 있는 입력장치 등으로 정의되어 있다.

FOLDOC(Free On-Line Dictionary Of Computing) : 숫자나 다른 심볼로 표시된 푸시 버튼의 작은 배열을 갖는 입력장치로, ... 가장 일반적인 형태의 키패드는 표준 PC 키보드에 형성된 숫자 키패드(을 제5호증의 1)

위키피디아 : 키패드는 블록으로 정렬된 버튼의 집합체 또는 보통 숫자, 심볼, 알파벳 글자의 전체 집합을 갖는 패드이다. ... 키패드는 영숫자키보드와 계산기, 푸시 버튼 전화기 등과 같은 주로 숫자 입력이 필요한 디바이스에서 찾을 수 있다(을 제5호증의 2)

한국정보통신기술협회 : 본 표준이 적용되는 터치 기반 정보통신기기의 범위는 다음과 같다. 스마트폰(SMART Phone), 스마트패드(SMART Pad), 내비게이션 등의 터치스크린이 장착된 정보통신기기를 대상으로 한다.

3.6. 키패드

문자 입력을 위해 번호 및 문자, 명령어 등을 손가락으로 누르거나 접촉하여 입력할 수 있도록 여러 키들이 배열되어 있는 영역(을 제12호증의 1)

③ 관련 기술분야의 여러 특허명세서에서도 '키패드'는 휴대용 무선단말기 등에 장착된 '문자, 숫자 또는 다른 심볼이 표시된 버튼의 집합'의 의미로 사용하고 있고, 그 아래 배치되는 '돔스위치가 장착된 PCB'와는 별도의 구성으로 설명하고 있으며, 원고가 제출한 특허문헌 등(갑 제8, 9호증)에도 '키패드'를 명세서 전체를 통하여 통일적으로 '문자, 숫자 또는 심볼이 표시된 버튼의 집합이거나 적어도 위 버튼의 집합을 포함하는 구성'으로 설명할 뿐 '돔시트만을 포함하는 부품'과는 구별하고 있다.

(2) 이에 대하여 원고는, 키패드는 숫자, 문자, 심볼 등 표시(인쇄)되어 있는지 여부와 관계없이 손가락으로 누르거나 접촉하여 숫자, 문자, 명령어 등을 입력할 수 있도록 하는 여러 키들이 배열되어 있는 영역으로 해석하면 충분하고, 반드시 숫자나 문자 등이 표시되어 있을 필요는 없다고 주장한다.

원고의 위 주장은 이 사건 특허발명의 명세서에 기재된 '통상의 입력숫자키패드'의 기술적 의미를 넘어서는 점, 키패드는 사용자가 자신이 원하는 기능을 수행하기 위해 나열된 키들 중 특정 부분을 눌러 입력할 수 있도록 하는 것이므로 원하는 기능을 수행하기 위해서는 누르려는 키가 어떤 것인지 알 수 있어야 하는 점 등에 비추어 보면, '키패드'는 휴대전화 단말기 등에 통상적으로 구비되는 '문자, 숫자 또는 심볼 등이 표시된 버튼의 집합이거나 이러한 버튼의 집합을 포함하는 구성'으로 보아야 할 것이다.

원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(3) 구성요소 3 중 '서로 다른 기능을 갖는'의 의미를 살펴본다.

이 사건 특허발명의 명세서(갑 제2호증)에는 '서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패드'의 의미에 대해 명확하게 기재하고 있지는 않다. 그러나 이 사건 특허발명의 도면 2 내지 4에 의하면, 이 사건 특허발명의 하부본체는 하측에 위치한 통상의 입력숫자키패드(21)와 상측에 위치한 제2 기능키패드(22)로 구성되고, 이 사건 특허발명의 명세서에도 아래와 같이 통상의 입력숫자키패드(21)를 통해 통화나 문자사용과 같은 통신기능을 제공하고, 제2 기능키패드(22)를 통해 멀티미디어기능을 제공한다고 기재되어 있다.

위와 같은 이 사건 특허발명의 명세서 기재와 도면 등에 비추어 보면, 하부본체의 통상의 입력숫자키패드(21)는 통화와 문자사용 등 통신기능 등에 필요한 것이고, 별도의 제2 기능키패드(22)는 멀티미디어기능에 필요한 것으로 보이므로, 구성요소 3의 '서로 다른 기능'은 통신기능과 멀티미디어기능을 의미하는 것임을 알 수 있다.

【07】...이동통신단말기는 전화통화 등의 고유통신기능에 국한되지 않고 모바일 뱅킹이나 위치 서비스 등 여러 가지 부가 기능들이 강화되고 있다. 특히 게임, 동영상 등의 멀티미디어 기능은 젊은 층 사이로 깊숙이 파고들어...

【09】본 발명은 이러한 문제점들을 해결하기 위하여 하부본체에 통상의 입력 숫자 키패드 외에 별도의 기능키패드를 구비하여 상부본체가 하부본체에 대해 양방향으로 상대 슬라이딩될 때 고유의 통신기능 및 멀티미디어 기능을 적절하게 사용하게 할 수 있는 인터페이스구조를 제공하는데 목적이 있다.

【12】하부본체(20) 하측에는 통신 등에 필요한 통상의 입력숫자키패드(21)가 구비되고 하부본체(20) 상측에는 다양한 멀티미디어기능에 필요한 제2 기능키패드(22)가 구비된다.

【13】상부본체(10)가 하부본체(20)에 대해 상측으로 상대슬라이딩 되면 통상의 입력숫자키패드(21)가 드러나게 되어 통화나 문자사용 등, 이동통신단말기 고유의 통신 기능을 제공하게 된다. 상부 본체(10)가 하부본체(20) 하측으로 상대슬라이딩 되면 별도로 구비된 제2 기능키

패드(22)가 드러난다.

【16】본래 고유의 통신기능 뿐만 아니라 게임이나 카메라 동영상을 디스플레이하는 엔터테인먼트 기능까지 각도에 맞추어 손쉽게 사용할 수 있어 멀티미디어화되는 휴대단말기를 제공할 수 있게 되었다.

따라서 이 사건 특허발명 구성요소 3의 '서로 다른 기능'은 '통신기능'과 '멀티미디어기능'을 의미한다고 보는 것이 타당하다.

다) 이 사건 반제품이 구성요소 3을 구비하였는지 여부

(1) 이 사건 특허발명의 구성요소 3의 '서로 다른 기능을 갖는 키패드'는 '통신기능과 멀티미디어기능을 가진 숫자, 문자, 심볼 등이 표시된 버튼으로 구성된 키의 모음'으로 해석된다는 것은 앞서 본 바와 같다. 한편 이 사건 반제품의 제1 입력장치는 '돛스위치가 장착된 PCB로만 구성'되어 있어 키패드에 해당하지 않으므로, 숫자, 문자, 심볼 등이 표시된 버튼들로 구성된 이 사건 특허발명의 통상의 입력숫자키패드(21)에 대응되는 구성을 구비하고 있지 않다.

또한 키패드의 기능은 하드웨어인 키 자체에 의해 정해지는 것이 아니라 해당 기능을 구현하는 소프트웨어에 의해 정해지는데, 갑 제7호증(을 제8호증과 같다)의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 반제품이 생산·수출될 때 아래의 기재와 같이 하드웨어를 테스트하기 위한 소프트웨어(Engine Operations Software, 이하 'ENO SW'라 한다)만이 설치된 사실만을 인정할 수 있을 뿐, 별도의 사용자 소프트웨어(Normal SW)가 설치되어 있다는 점을 인정할 증거가 없으므로, 이 사건 반제품은 이 사건 특허발명과 같은 통신기능 및 멀티미디어 기능을 제공할 수 없는 것으로 보인다. 따라서 이 사건 반제품은 이 사건 특허발명의 '서로 다른 기능'을 구비하고 있지 않다.

10. ENO SW는 노키아티엠씨에서 제조 중에 N95 미완성제품(SWAP) 및 반제품(BTR)과 N96

반제품(BTR)에 설치되었습니다.

12. ENO SW만 설치되어 있는 휴대폰 제품을 동작시킬 경우, 해당 휴대폰 제품은 주기적으로 재부팅하며 디스플레이창이 밝아졌다 어두워짐을 반복합니다. 이때, 하부본체의 하단 부분이 눌러도 아무런 반응이 나타나지 않습니다(예를 들어, 화면상에 텍스트가 표시되지 않으며, 어떠한 소리도 발생하지 않습니다). 그러한 반응이 발생하기 위해서는, 아래에서 설명하는 "Normal SW"가 설치되어 있어야 합니다.
13. (Normal SW와 반대로) ENO SW가 설치되어 있는 휴대폰은 통신 기능(전화 기능) 및 멀티미디어 기능(음악 재생)을 제공할 수 없습니다.
14. Normal SW는 사용자가 실제로 사용하는 소프트웨어입니다(갑 제7호증의 7~9면 참조).

(2) 이에 대하여 원고는, 이 사건 특허발명의 도면 1 내지 6에 나타난 키패드에 문자 등이 전혀 표시되어 있지 않고, 관련기술분야의 사전 정의 및 특허명세서에도 키패드를 문자 등이 표시된 것으로 한정하지 않았으므로, 키패드는 문자 등이 표시된 것 뿐만 아니라 문자 등이 표시되지 않은 것도 포함하는 개념으로 해석되어야 한다고 주장한다.

원고가 주장하는 문자 등이 표시되지 않는 키패드는 예외적으로 통상의 기술자가 직관적으로 입력방향을 구별할 수 있어 문자 등이 표시될 필요가 없는 4-방향 키패드로, 이 사건 특허발명의 도면 1 내지 3에 따르면 이 사건 특허발명의 상부본체의 제1 기능키패드(13)와 하부본체의 제2 기능키패드(22)가 이에 해당하는 반면, 하부본체의 통상의 입력숫자키패드(21)는 4-방향 입력장치에 해당하지 않는다. 또한 이 사건 특허발명에는 통상의 입력숫자키패드(21)가 통화나 문자사용 등, 이동통신단말기 고유의 통신 기능을 제공한다고 기재(갑 제2호증, 문단번호 [13])되어 있고, 사용자가 통화나 문자송수신 기능을 이용하기 위해서는 해당 숫자 또는 문자를 지원하는 키패드의 버튼이나 키를 인식하고 있어야 하므로 입력숫자키패드(21)에 문자나 숫자 등이 표시되어 있어야 한다. 또한, 이 사건 특허발명의 도면 1 내지 6에 나타난 통상의 입력숫자키패드

(21)에 원고 주장과 같이 문자 등의 표시가 없다 하더라도, 이는 명세서의 간략한 기재
를 위하여 생략한 것으로 보이므로 일부 특허 도면의 키패드에 문자 등이 표시되지 않
았다고 하여 이를 원고의 주장과 같이 해석할 것이 아니고, 오히려 특허명세서의 전체
적인 기재 내용과 기술 상식 등에 비추어 보면 문자 등이 실제로 표시된 키패드에 해
당하는 것으로 해석된다. 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(3) 원고는, 통신이나 멀티미디어 기능은 키패드의 본질적 기능이 아니며, 키패
드 본연의 기능은 사람이 손가락으로 신호를 발생시켜 CPU⁵⁾에 그 신호를 전달하는 것
이므로 서로 다른 두 개의 기능을 통신기능과 멀티미디어기능으로 한정할 것은 아니라
고 주장한다.

갑 제7호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 반제품은 하드웨
어로서의 동작 여부를 확인하는 전기 신호만을 발생시킬 뿐이고, 하드웨어인 키 자체
가 정상으로 작동하더라도 그에 따른 반응이 나타나지 않으므로 전기 신호가 CPU에
전달되어 사용자 입력기능이 수행된다고 볼 수 없고, 달리 원고의 주장을 인정할 증거
가 없다. 원고의 이 부분 주장도 받아들일 수 없다.

9. ENO SW는 N95 및 N96 제품을 포함하는 노키아 제품 상에서 테스트를 수행하는데 필
요한 하드웨어 제어 및 테스트 로직을 제공합니다.

11. N95 미완성제품(SWAP) 및 반제품(BTR)과 N96 반제품(BTR)에 설치된 ENO SW를 이용
하여 테스트를 수행하는 경우, 로봇이 제품의 하단부분을 누르면 전기 신호가 발생합니다.

12. ENO SW만 설치되어 있는 휴대폰 제품을 동작시킬 경우, ... 하부본체의 하단 부분이 눌
려도 아무런 반응이 나타나지 않습니다(예를 들어, 화면상에 텍스트가 표시되지 않으며, 어
떠한 소리도 발생하지 않습니다). (갑 제7호증)

라) 소결론

이 사건 반제품은 이 사건 특허발명의 구성요소 3의 '서로 다른 기능을 갖는

5) Central Processing Unit : 중앙처리장치

두 개 이상의 키패드'를 구비하고 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 특허발명을 문언적으로 침해하지 않는다.

5) 균등침해 여부

가) 관련법리

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 특허청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 여기서 '양 발명에서 과제의 해결원리가 동일'한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서의 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여 판단하여야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

나) 검토

이 사건 특허발명은 하부본체에 '통상의 입력숫자키패드' 외에 '별도의 기능키패드'를 구비하여, 상부본체가 하부본체에 대해 양방향으로 슬라이딩되는 경우 고유의

통신기능과 멀티미디어 기능을 적절히 사용하게 할 수 있는 인터페이스 구조를 제공하고, 이를 통해 통신기능뿐만 아니라 게임 등의 엔터테인먼트 기능까지 사용할 수 있는 휴대단말기를 제공하는 것을 그 핵심적 기술사상 및 과제해결원리로 삼고 있다. 그리고 이 사건 특허발명의 구성요소인 '하부분체에 구비된 통상의 입력숫자키패드와 별도의 기능키패드'를 통해 위와 같은 작용효과가 달성될 수 있는 것으로 보인다.

“...이러한 멀티미디어기능의 추세에 맞추어 멀티미디어에 특화되어 있는 이동통신단말기들이 지속적으로 나오고는 있지만 이동통신단말기의 기본적 기능인 통신인터페이스의 희생을 감수하고 설계되었기 때문에 기존 통신위주의 사용자에게는 불편하고 생소한 인터페이스 구조로 인해 별다른 반응은 얻고 있지 못하고 있다. 본 발명은 이러한 문제점들을 해결하기 위하여 하부분체에 통상의 입력숫자키패드외에 별도의 기능키패드를 구비하여 상부분체가 하부분체에 대해 양방향으로 상대 슬라이딩될 때 고유의 통신기능 및 멀티미디어 기능을 적절히 사용하게 할 수 있는 인터페이스구조를 제공하는데 목적이 있다. ... 상단부 키패드(10)가 하단부 키패드(20)의 상, 하 양 방향위치로 이동될 수 있게 됨에 따라 본래 고유의 통신기능뿐만 아니라 게임이나 카메라 동영상을 디스플레이하는 엔터테인먼트 기능까지 각 모드에 맞추어 손쉽게 사용할 수 있어 멀티미디어화되는 휴대단말기를 제공할 수 있게 되었다”라는 기재(문단번호 [08], [09], [14], [16])

한편, 갑 제6, 7, 18호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 반제품에는 특정 시장에서 사용되는 언어에 대응하는 키를 갖는 키패드(ITU 키패드 등)나 사용자 소프트웨어(Normal SW) 등의 구비 없이 하부분체에 돔스위치가 장착된 PCB와 제2 입력장치만이 구비되어 있는 사실을 인정할 수 있다. 그런데 위 '돔스위치가 장착된 PCB'는 하드웨어(제조) 검증에 이용되는 것일 뿐, 통화나 문자사용을 위해 기호 등을 입력하는 기능은 없어 사용자가 고유의 통신기능을 수행할 수 없는 점, 통신기능을 수행하기 위해서는 돔스위치로부터 전기적 신호를 입력받아 이를 문자나 숫자로 표시하는 사용자 소프트웨어가 설치되어 있어야 하는 점 등에 비추어 보면, '돔스

위치가 장착된 PCB'가 이 사건 특허발명의 '통상의 입력숫자키패드(21)'가 가지는 것과 동일한 작용효과를 가진다고 보기 어렵다.

이 사건 반제품은 이 사건 특허발명의 구성요소 3의 '서로 다른 기능을 갖는 두 개 이상의 키패드'를 구비하고 있지 않을 뿐만 아니라, 돔스위치가 장착된 PCB'는 이 사건 특허발명의 '통상의 입력숫자키패드(21)'와 과제해결원리 및 작용효과가 다르므로, 이 사건 특허발명과 균등관계에 있다고 보기 어렵다.

라. 부당이득 내지 불법행위 성립 여부

이 사건 반제품에 대하여는 이 사건 특허발명의 구성요소 일부를 구비하고 있지 아니하여 이를 생산하는 행위는 원고의 특허권에 대한 직접침해가 성립되지 않는다는 것은 앞서 본 바와 같다. 한편 이 사건 반제품과 관련한 완제품 조립이 국외에서 이루어진 사실은 당사자 사이에 다툼이 없는바, 특허법 제127조 제1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미한다고 봄이 타당하고, 이러한 생산(공업적 생산에 한하지 않고 가공·조립 등의 행위를 포함한다)이 국외에서 일어나는 경우에는 그 전단계의 행위가 국내에서 이루어지더라도 간접침해가 성립할 수 없다. 위와 같은 사정에 특허권의 속지주의 원칙상 물건의 '생산'이 '국외'에서 이루어지는 경우 국내의 특허권의 효력이 미치지 않는 점, 이 사건 반제품의 국외 실시행위에 노키아티엠씨나 노키아 코포레이션이 관여하였다고 하더라도 그러한 행위가 국내의 특허권자인 원고에 대한 관계에서 보호가치 있는 이익을 침해하였다고 볼 것인지 여부는 속지주의 원칙에 비추어 신중하게 판단해야 하는 점 등을 보태어 보면, 원고가 제출한 증거들만으로는 노키아티엠씨나 노키아 코포레이션이 이 사건 특허권을 침해하였다거나 불공정한 수단을 사용함으로써 원고의 보호가치 있는 이익을 침해하였

다고 보기에는 부족하다.

마. 소결론

이 사건 반제품에 대하여는 원고의 특허권에 대한 직접침해 및 간접침해가 성립하지 않고, 노키아티엠씨가 노키아 코포레이션이 이 사건 특허권을 침해하였다거나 불공정한 수단을 사용함으로써 원고의 보호가치 있는 이익을 침해하였다고 보기도 어렵다. 원고의 이 부분 부당이득 반환 및 손해배상 청구는 나머지 점에 대하여 살펴볼 필요도 없이 받아들일 수 없다.

3. N95 완성품과 관련한 청구에 대한 판단

가. 원고의 주장

노키아티엠씨는 2007. 7. 1.부터 2008. 11. 4.까지 이 사건 특허발명의 구성요소를 모두 구비하고 있는 N95 완성품 883,118대를 생산하여 노키아 코포레이션에 수출하였고, 노키아 코포레이션은 노키아티엠씨의 위 N95 완성품 생산을 지배·관리하고, 이를 판매하여 영업상 이익을 얻었다. 노키아티엠씨와 노키아 코포레이션은 법률상 원인 없이 이 사건 특허발명을 이용하여 866,338,758원 상당의 부당이득을 얻고 원고에게 동액 상당의 손해를 가하였다. 한편 마이크로소프트 인터내셔널 홀딩스는 노키아 코포레이션으로부터 N95 완성품과 관련된 지식재산권 침해로 인한 채무를 인수하였고, 피고는 마이크로소프트 인터내셔널 홀딩스로부터 위 채무를 인수하였다. 따라서 피고는 원고에게 위 부당이득 중 일부로서 원고가 구하는 3억 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

나. 판단

갑 제6, 7, 24 내지 32, 34, 37호증의 각 기재만으로는 노키아티엠씨가 2007. 7.

1.부터 2008. 11. 4.까지 원고 주장의 N95 완성품을 국내에서 생산한 사실을 인정하기 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없다. 원고의 이 부분 청구는 더 나아가 살펴 볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

4. 결 론

원고의 청구는 이유 없어 모두 기각하여야 한다. 제1심 판결은 이와 결론을 같이 하여 정당하므로 이에 대한 원고의 항소와 이 법원에서 추가한 원고의 청구를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장	판사	이제정
	판사	나상훈
	판사	이지영