

[특허분쟁] 선행 특허침해소송 화해권고결정 확정 후 특허침해소송 + 반제품 국내생산 후 국외반출 국외 완제품 완성 - 간접침해 불인정 판결: 특허법원 2018. 11. 8. 선고 2017나2370 판결



1. 선행 특허침해소송 경과

원고는 노키아를 상대로 원고의 특허권 침해에 대한 손해배상을 지급하라는 소를 청구하였고, 서울중앙지방법원 및 서울고등법원에서는 각 기각되었으나, 2015년 7월 대법원은 발명의 진보성이 부정되어 특허가 무효로 될 것임이 명백하다고 볼 수 없으므로 권리남용에 해당하지 않는다는 이유로 파기환송하였다. 환송후 서울고등법원은 2016년 1월 피고의 승계참가인(노키아를 인수한 마이크로소프트)이 원고에 대하여 16,000,000원을 지급하라는 화해권고결정을 하였고 그 무렵 확정되었다.

2. 기판력 저촉에 관한 본안 전 항변

피고 실시자 주장: 손해배상청구부분은 종전 소송의 확정판결의 기판력에 저촉되므로 부적법하여 각하되어야 함.

특허법원 판단: 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 아니어서 화해권고결정에 관한 피고의 본안전 항변은 이유없다.

3. 특허법원 판결요지 - 문언침해 및 균등침해 불인정

제품을 구성요소별로 대비하면 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. '키패드'의 정의에 관하여 명세서의 기재, 관련 분야 사전의 정의, 특허문헌에서 사용되는 키패드의 의미, 관련 상거래 업계에서 사용되는 의미 등을 고려하면, '키패드'는 '문자, 숫자 또는 심볼 등이 표시된 버튼의 둘 이상의 집합이거나 적어도 이러한 버튼의 집합을 반드시 포함하는 구성'을 의미한다. '서로 다른 기능을 갖는'의 의미에 관하여, 하부분체의 통상의 입력숫자키패드는 통화와 문자사

용 등 통신기능 등에 필요한 것이고, 별도의 제2 기능키패드는 멀티미디어기능에 필요한 것으로, '서로 다른 기능'은 통신기능과 멀티미디어기능을 의미하는 것임을 알 수 있다. 따라서 반제품의 제1 입력장치는 '돔스위치가 장착된 PCB로만 구성'되어 있어 키패드에 해당하지 않고, 반제품은 이 사건 특허발명과 같은 통신기능 및 멀티미디어 기능을 제공할 수 없는 것으로 보인다. 결국 문언적으로 침해하지 않는다.

균등침해 여부를 살핀다. '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, '돔스위치가 장착된 PCB'가 이 사건 특허발명의 '통상의 입력숫자키패드'가 가지는 것과 동일한 작용효과를 가진다고 보기 어렵다.

즉, 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'와 과제해결원리 및 작용효과가 다르므로, 이 사건 특허발명과 균등관계에 있다고 보기 어렵다.

4. 특허법원 판결요지 - 반제품 국내생산 + 완제품 국외 조립 - 간접침해 불인정

나아가 특허법 127조 1호의 '그 물건의 생산에만 사용하는 물건'에서 말하는 '생산'이란 국내에서의 생산을 의미하고, 속지주의의 원칙상 '생산'이 '국외'에서 이루어지는 경우 국내의 특허권의 효력이 미치지 않는 점 등을 고려하면 부당이득 내지 불법행위도 성립하지 않는다.

첨부: 특허법원 2018. 11. 8. 선고 2017나2370 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com