

특허청구범위 해석 쟁점 - LED 조명기구 특허발명의 구성요소와 침해제품의 구성 대비

판단에서 특허법원과 대법원의 판단 다른 이유: 대법원 2020. 1. 30. 선고 2017다227516

판결



1. 특허청구범위 및 쟁점

발명의 명칭: 공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구

특허청구범위 제1항: 엘이디 피엘 등기구에 있어서, 평면이 트랙형상이고 가장자리가 일정한 높이의 플랜지로 구성되어 내부공간부가 형성되고, 중앙에 요홈으로 구성되는 인버터안치부가 구성되고, 인버터안치부의 전후에 인버터안치부와 일체형으로 연장되는 베이스가 구성되고, 측면 상부 가장자리에 절취되어 내부공간부와 연통되는 다수개의 공기배출구가 구성된 본체와, 상기 베이스의 하측에 결합되고, LED가 실장된 LED모듈과, 상기

인버터안치부에 안치되고, LED에 연결되어 LED에 전원을 공급하는 인버터와, 상기 LED에서 방출되는 빛을 외부로 확산하고, 본체에 결합되고, LED모듈을 내부에 포용하는 확산커버와, 상기 인버터를 내부에 포용하고, 본체에 결합되는 안치커버가 구성되어 상기 확산커버의 내부공기가 본체의 내부공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편(구성요소 6), 외부공기가 확산커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산커버 내부로 유입되어 LED모듈과 열교환함으로써 LED모듈이 냉각되는 것(구성요소 7)을 특징으로 하는 공기순환 냉각형 엘이디 피엘 등기구

쟁점 - 특허발명 제1항 발명의 구성요소 6, 7에 대한 피고 제품의 대응 구성요소는 결합 과정에서 공차 등에 의해 발생하는 간격이고 구성요소 6, 7과 동일한 작용효과를 가지도록 의도적으로 형성하지 않았다는 등의 이유로 피고 제품이 이 사건 제1항 발명의 보호 범위에 속하지 않는지 여부

2. 특허법원 판결요지 - 동일한 작용효과 불인정, 구성요소 불비, 특허침해 불인정

원심 특허법원 2017. 4. 21. 선고 2016나1752 판결

제1항 발명의 경우 확산커버 내부의 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되도록 하고 다시 공기배출구를 통하여 외부로 배출되는 구성은 공기순환에 의한 자연대류에 의하여 LED모듈을 냉각하는 효과를 달성하기 위한 것이므로, 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6과 피고 제품의 대응구성요소가 동일하다고 하려면 피고 제품의 LED기판과 베이스 사이에 물리적으로 어떠한 틈이 존재하기만 하면 되는 것이 아니라 그 틈에 의하여 얻고자 하는 효과를 달성하는 데 필요한 정도는 되어야 하는 것이다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 참조).

그렇다면 그러한 효과를 가지는 틈이란 베이스와 LED기판을 서로 밀착시켜 나사체결 방식으로 조립하더라도 생길 수밖에 없는 극미한 간격이나 틈을 의미하는 것이 아니라,

이 사건 제1항 발명과 같이 의도적으로 그 부분으로 유입된 공기의 유동에 의한 LED 모듈의 냉각효과가 나타날 수 있도록 일정한 간격을 두고 떨어져 있게 형성함으로써 이 사건 제1항 발명과 같은 효과를 나타낼 정도의 틈을 말하는 것으로 봄이 상당하고,

단지 베이스와 LED 기판을 조립하여 결합하는 과정에서의 공차 등으로 인하여 일정한 틈이나 간격이 있기만 하면 된다고 해석할 수는 없다.

이 사건 특허발명의 명세서에서 종래 기술로 제시하고 있는 대한민국 특허등록번호 제 10-948313호 특허발명은 외부공기가 등기구 내부로 유입되지 아니하므로 공기 순환에 의하여 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있지 않음에도 LED모듈로부터 발생하는 열을 방열날개부 쪽으로 신속히 전열하여 발산하는 방법으로 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있는 사실을 인정할 수 있다. 이에 비추어 보면 피고 제품은 위 종래 기술(특허 등록번호 제10-948313호 특허발명)과 같은 방법으로 LED모듈을 냉각하는 구성을 채택하고 있을 가능성을 배제할 수 없다.

또한 앞서 든 각 증거만으로는 피고 제품에서도 이 사건 제1항 발명과 같이 확산커버 내부의 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되도록 하고 다시 공기배출구를 통하여 외부로 배출되도록 하는 방식으로 공기순환에 의한 자연대류를 통해 LED모듈을 냉각하는 효과를 달성하기 위하여 LED기판과 베이스 사이에 물리적인 틈을 형성하는 구성을 채택하였 다거나 구조상 그와 같은 틈을 형성할 필요가 있다고 보기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

따라서 피고 제품의 LED기판과 베이스 사이에 존재하는 미세한 틈은 이 사건 제1항 발

명의 구성요소 6과 동일한 구성요소라고 할 수 없다.

3. 대법원 판결요지 - 침해자의 의도 불문, 구성요소 존재 인정, 특허침해 인정

가. 특허발명의 보호범위 확정 방법 및 청구범위에 적혀 있는 사항을 해석하는 방법

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 의하여 정하여지고 발명의 설명이나 도면 등에 의하여 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다.

다만 청구범위에 적혀 있는 사항은 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여야 기술적인 의미를 정확하게 이해할 수 있으므로, 청구범위에 적혀 있는 사항의 해석은 문언의 일반적인 의미 내용을 기초로 하면서도 발명의 설명이나 도면 등을 참작하여 문언에 의하여 표현하고자 하는 기술적 의의를 고찰한 다음 객관적·합리적으로 하여야 한다(대법원 2019.

2. 14. 선고 2018후10350 판결 등 참조).

특허권침해소송의 상대방이 제조하는 제품 또는 사용하는 방법 등이 특허발명의 특허권을 침해한다고 할 수 있기 위하여는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구

성요소 간의 유기적 결합관계가 침해대상제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2010다65818 판결 등 참조).

나. 구체적 사안의 판단

제1항 발명의 청구범위 문언에는 '확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입' 되는 구성요소 6과 '외부 공기가 확산 커버 내부로 유입되는, 확산 커버와 베이스 사이의 틈'인 구성요소 7의 각 구조나 형상에 관하여 아무런 한정을 하지 않았다.

이 사건 특허발명에 관한 발명의 설명을 보더라도 구성요소 6에 관하여 '확산 커버의 내부 공기가 엘이디 모듈과 베이스 사이 및 인버터와 베이스 사이의 이격 공간을 통해 내부 공간으로 유입된다'는 취지로 기재하여 이를 '이격 공간', 즉 사이가 벌어진 공간으로만 지칭하거나, 구성요소 7에 관하여 '확산 커버와 베이스 사이의 틈'이 확산 커버와 베이스를 결합할 때 치수 공차 범위 내에서 형성됨을 밝히고 있을 뿐이다.

한편 이 사건 특허발명의 도면에는 구성요소 6에 관하여 엘이디 모듈과 베이스 사이에 일정한 간격이 있는 것처럼 나타나 있지만, 도면의 기재에 의하여 보호범위를 제한하는 것은 허용되지 않고, 구성요소 7에 관하여는 도면의 기재에 의하더라도 일정한 간격을

가지는 것처럼 나타나 있지 않다.

피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6에 대응하여, 엘이디 기판과 베이스 사이에 미세한 틈이 존재하고 본체에 공기배출구가 구비되어 있다.

또한 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 7에 대응하여, 확산 커버의 후크가 베이스의 관통공에 삽입되어 결합될 경우 확산 커버와 베이스가 이격되어 그 부분에 미세한 틈이 존재한다.

피고 제품은 위와 같은 구성요소 간의 유기적 결합관계에 의하여, 외부 공기가 확산커버와 베이스 사이의 틈을 통하여 확산 커버 내부로 들어오고, 확산 커버 내의 내부공기가 엘이디 기판과 베이스 사이의 틈을 통하여 본체의 내부 공간부로 들어와 본체의 공기배출구를 통하여 배출되어, 이를 통해 엘이디 모듈을 냉각하게 된다.

따라서 피고 제품은 '확산 커버의 내부 공기가 본체의 내부 공간부로 유입되어 본체의 공기배출구를 통하여 배출되는 한편, 외부 공기가 확산 커버와 베이스 사이의 틈을 통하

여 확산 커버 내부로 유입되어 엘이디 모듈과 열교환함으로써 엘이디 모듈이 냉각'되는 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7을 포함하고 있다.

위와 같은 사정을 앞서 본 법리에 비추어 살펴본다. 피고 제품은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다고 보아야 한다.

그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 6, 7에 대한 피고 제품의 대응 구성요소는 결합 과정에서 공차 등에 의하여 발생하는 간격이고 구성요소 6, 7과 동일한 작용 효과를 가지도록 의도적으로 형성되지 않았다는 등의 이유를 들어 피고 제품이 구성요소 6, 7과 동일한 구성요소를 갖고 있지 않아 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속하지 않는다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 청구범위 해석, 특허권 침해에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 있다.

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

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