

[특허분쟁] 권리범위확인심판 균등여부 판단 - 과제 동일 but 과제의 해결원리가 동일하지 않음 + 균등 불인정: 대법원 2018. 5. 30. 선고 2016후2119 판결



1. 판단기준 법리

특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 한편 확인대상발명에서 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로

로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조).

2. 특허발명과 확인대상발명의 구성상 차이점

특허발명 - '층상 배수 배관 시스템을 설치하기 위한 세면욕조실 시공방법 및 그 세면욕조실'

청구범위 제1항 중 구성요소 2, 3, 5는 'L자형 접속관과 바닥 하수관으로 이루어진 바닥 배수관 장치를 기초 콘크리트 바닥 내부에 설치하는 단계 및 L자형 접속관 상면에 다수개의 작은 구멍이 천공된 취수구를 설치하는 단계'

확인대상발명 중 대응하는 구성요소는 '배수연결배관, 천공 연결관, 천공 연장관, 밀봉관을 포함하여 구성되는 배수배관장치를 기포콘크리트 층(제1항 발명의 기초 콘크리트 바닥 상부에 위치한 바닥 마감재에 대응하는 부분이다) 내부에 설치하는 것 및 천공 연결관과 천공 연장관에 각각 다수개의 제1 배수 통공과 제2 배수 통공을 형성하는 것'

3. 균등여부 구체적 판단

(1) 양 발명은 모두 기초 콘크리트 바닥 상부와 바닥 마감재 내부의 수분이 쉽게 배출되도록 한다는 과제는 동일하다.

(2) 과제를 해결하기 위하여 제1항 발명은 '세면욕조실의 기초 콘크리트 바닥 내부에 바닥 배수관 장치를 설치하면서 L자형 접속관 상면에 취수구를 두어 이 취수구를 통해 기초 콘크리트 바닥 상면에 고이는 오수 등을 배출하는 것'을 과제의 해결원리로 하고 있다.

반면 확인대상발명은 '화장실의 기초콘크리트 층이 아닌 그 상부의 기포콘크리트 층 내부에 배수배관장치를 설치하면서 배수배관장치의 천공 연결관과 천공 연장관에 다수개의 구멍을 형성하여 이 구멍을 통해 수분을 배출하는 것'을 과제의 해결원리로 하고 있다.

따라서 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다.

(3) 작용효과의 동일성 여부 - 과제해결원리의 차이로 인하여 확인대상발명은 화장실의

공사 중에 기초콘크리트 층 상부에 고이는 오수 등을 효과적으로 배출하는 작용효과를 기대할 수 없으므로, 제1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다고 보기 어렵다.

(4) 구성변경의 자명성 여부 - 제1항 발명의 바닥 배수관 장치와 확인대상발명의 배수배관장치는 그 설치 위치, 구조, 기능 등에서 상당한 차이가 있다. 따라서 제1항 발명의 바닥 배수관 장치를 확인대상발명의 배수배관장치와 같이 변경하는 것이 통상의 기술자라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도에 불과하다고 보기도 어렵다.

(5) 결론 - 확인대상발명은 제1항 발명의 권리범위에 속하지 아니한다.

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

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