

작업대 원터치형 다리 접철 잠금 장치의 균등침해 판단: 특허법원 2020. 11. 19. 선고

2020허3782 판결



## 1. 특허침해 판단기준 법리

특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 제품 또는 사용하는 방법(이하 '침해제품 등' 이라고 한다)이 특허발명의 특허권을 침해한다고 하기 위해서는 특허발명의 특허청구범 위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 침해제품 등에 그대로 포함되어 있어야 한다.

침해제품 등에 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도,

특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 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 침해제품 등은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 특허권을 침해한다고 보아야 한다.

여기서 침해제품 등과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지 여부를 가릴 때에는 특허청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 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. 선고2012후1132 판결, 대법원 2014. 7. 24. 선고 2013다14361 판결 등 참조).

이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지를 결정하여야 한다.

다만 발명의 상세한 설명에 기재되지 않은 공지기술을 근거로 발명의 상세한 설명에서

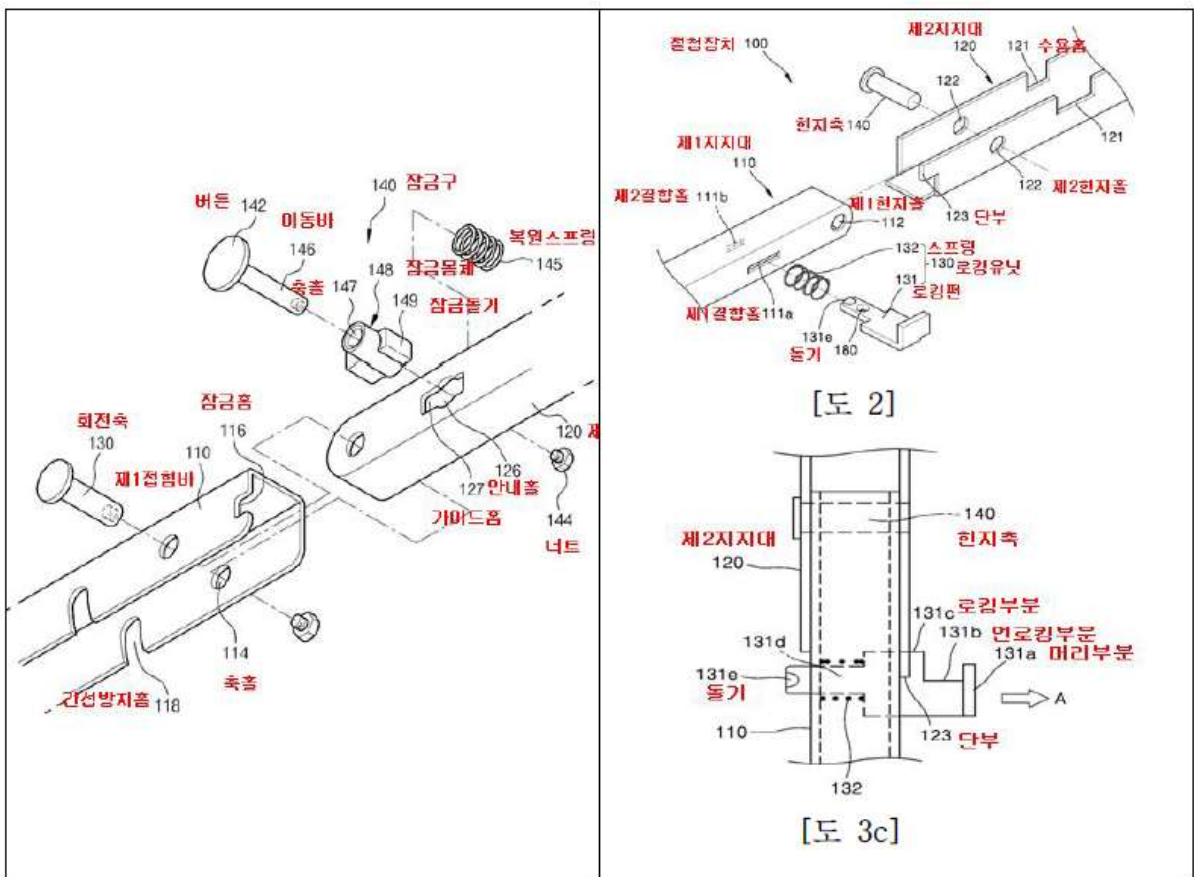
파악되는 기술사상의 핵심을 제외한 채 다른 기술사상을 기술사상의 핵심으로 대체하여서는 안 된다. 발명의 상세한 설명을 신뢰한 제3자가 발명의 상세한 설명에서 파악되는 기술사상의 핵심을 이용하지 않았음에도 위와 같이 대체된 기술사상의 핵심을 이용하였다는 이유로 과제 해결원리가 같다고 판단되면 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 수 있기 때문이다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2016마5698 결정).

또한, 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제로서 특허발명이 해결한 과제를 특허권침해소송의 상대방이 제조 등을 하는 침해제품 등도 해결하는지를 중심으로 판단하여야 한다. 따라서 발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙이다.

그러나 위와 같은 기술사상의 핵심이 특허발명의 출원 당시에 이미 공지되었거나 그와 닮은 것에 불과한 경우에는 이러한 기술사상의 핵심이 특허발명에 특유하다고 볼 수 없고, 특허발명이 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 해결하였다고 말할 수도 없다. 이러한 때에는 특허발명의 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서 구현되어 있는지를

가지고 작용효과가 실질적으로 동일한지 여부를 판단할 수 없고, 균등 여부가 문제되는 구성요소의 개별적 기능이나 역할 등을 비교하여 판단하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2018다267252 판결 참조)

2. 구체적 사안의 판단: 특허발명과 침해제품의 비교 - 공통점 및 차이점 파악



이 사건 제1항 발명(왼쪽 도면)과 확인대상발명(오른쪽 도면)은, 구성요소 4의 잠금구(140)

는 버튼(142)이 구비된 이동바(146), 잠금돌기(149)가 형성된 잠금몸체(148), 고정수단인 너트(144)가 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛(130)은 로킹편(131)의 머리부분(131a), 언로킹부분(131b)과 로킹부분(131c), 스프링 지지부(131d), 고정수단인 돌기부분(131e)이 일체로 형성된다는 점에서 차이가 있다(이하 '차이점'이라 한다). 이를 제외한 나머지 구성요소들은 모두 동일하다.

**3. 특허심판원 심결 - 소극적 권리범위확인심판 청구인용 심결, 확인대상발명은 그 구성 및 효과가 상이하여 특허발명의 권리범위에 속하지 않음**

**4. 특허법원 판결 - 균등관계 인정, 심결취소 판결**

(1) 과제 해결원리 동일 인정

(2) 실질적 작용효과의 동일 인정

발명의 상세한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 파악되는 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 침해제품 등에서도 구현되어 있다면 작용효과가 실질적으로 동일하다고 보는 것이 원칙인바(대법원 2019. 1. 31. 선고

2018다267252 판결 참조), 이 사건 기술사상의 핵심이 확인대상발명에 구현되어 있으므로 그 작용효과도 실질적으로 동일하다고 봄이 타당하다.

**심판청구인(피고)의 차이점 주장요지** - ① 이 사건 제1항 발명은 이동바, 잠금몸체, 복원 스프링을 조립하여 너트로 고정하면 설치가 완료되어 비교적 쉽게 설치 가능한 반면, 확인대상발명은 제1지지대에 스프링을 삽입하고 결합홀을 통하여 로킹편을 스프링에 삽입하여 조립한 후, 로킹편을 압착하여 돌기부분을 형성하여 설치하게 되어 압착과 같은 가공정 등이 필요한 점, ② 이 사건 제1항 발명의 이동바, 잠금몸체, 너트는 판재로 제작하기 어려운 반면, 확인대상발명의 로킹편은 'L'자 형상을 갖는 것이어서 판재로 가공 가능한 점, ③ 이 사건 제1항 발명은 잠금몸체가 제2접힘바 내부에서 회동할 수 있어 이를 방지하기 위한 추가적인 고려가 필요한 반면, 확인대상발명은 슬라이딩 과정에서 걸림이 발생하지 않는 구조인 점, ④ 이 사건 제1항 발명은 어느 하나의 부품의 교체가 필요시 너트만 풀어주면 간단히 해당 부품을 교체할 수 있는 반면, 확인대상발명은 일부 부품의 교체가 불가능하고 로킹편을 다시 편평하게 해야 하는 공정이 필요한 점 등의 차이가 있다.

**특허법원 판단요지** - 피고 주장의 효과 차이는, 이 사건 제1항 발명의 잠금구는 분

리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛은 일체로 형성된 구조라는데 근거한 것으로 보인다.

그러나 i) 이동바와 잠금몸체, 너트의 기능을 하는 구성을 일체 또는 분리하여 형성할 것인지 여부는 통상의 기술자가 제작 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고(피고가 차이점으로 제시한 위나)의 ①, ②, ④항은 양 발명의 제작 및 작업의 편의성에 관련된 부분으로, 피고 스스로도 이 사건 제1항 발명의 장점으로 ①, ④항을, 확인대상발명의 장점으로 ③항을 주장하고 있으므로, 통상의 기술자는 이러한 사정을 고려하여 그 필요에 따라 적절하게 선택할 수 있다고 할 것이다),

ii) 이 사건 제1항 발명은 이동바와 잠금몸체가 서로 분리되어 있으나, 이를 결합하여 너트로 고정하면 일체화되어 확인대상발명의 로킹유닛과 동일하게 되므로, 피고 주장과 같이 잠금몸체가 제2접힘바 내부에서 회동되어 슬라이딩이 원활히 이루어지지 않는 문제가 발생한다고 보기 어렵다고 할 것이며,

iii) 양 발명 모두 버튼(머리부분)의 누름 또는 누름해제에 의해 복원스프링(스프링)의 압축력 또는 복원력이 작용하여, 잠금돌기(로킹부분)에 의한 잠금홈(단부)에 걸림이 해제되거나 잠금돌기(로킹부분)가 잠금홈(단부)에 끼워지면서 걸림상태가 되므로, 그 기능 및 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다.

### (3) 치환의 용이성 인정

제1항 발명 구성요소 4의 잠금구는 버튼이 구비된 이동바, 잠금돌기가 형성된 잠금몸체, 고정수단인 너트가 분리 형성된 반면, 확인대상발명의 대응구성요소인 로킹유닛은 로킹편의 머리부분, 언로킹부분과 로킹부분, 스프링 지지부, 고정수단인 돌기부분이 일체로 형성된다는 점에서 차이가 있다.

그러나 이동바, 잠금몸체, 고정수단의 기능을 하는 구성을 분리하여 형성할 것인지, 아니면 이를 일체로 형성할 것인지 여부는, 통상의 기술자가 제조 및 작업의 편의성, 경제성 등을 고려하여 적절하게 선택할 수 있는 사항에 불과하고, 이 사건 제1항 발명의 이동바와 잠금몸체, 고정수단을 확인대상발명과 같이 일체로 형성하는 것은 통상의 기술자가



그 필요에 따라 변경할 수 있는 정도에 불과하므로, 그 치환에 어려움이 있다고 보기 어렵다.

(4) 균등관계 인정

그렇다면 이 사건 제1항 발명의 구성요소 4와 확인대상발명의 대응구성요소는 균등관계에 있다.

첨부: 특허법원 2020. 11. 19. 선고 2020허3782 판결

지재권분쟁, 침해대응/감정, 형사/민사소송, 손해배상, One-Stop 대응, A~Z 수행

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