

## 대 법 원

### 제 2 부

### 판 결

사 건	2012후1132 권리범위확인(특)
원고, 상고인	원고 소송대리인 법무법인(유한) 율촌 외 1인
피고, 피상고인	주식회사 에이스오토이엔지 특허법인 다래 담당변리사 박승문 외 3인
원 심 판 결	특허법원 2012. 2. 24. 선고 2011허9740 판결
판 결 선 고	2014. 7. 24.

### 주 문

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

### 이 유

상고이유(상고이유서 제출기한 경과 후에 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 특허발명과 대비되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 할 수 있

기 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 과제의 해결원리가 동일하고, 그러한 변경에 의하더라도 특허발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 '통상의 기술자'라고 한다)라면 누구나 용이하게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상발명은 특허발명의 특허청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 그리고 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 2009. 6. 25. 선고 2007후3806 판결 등 참조).

2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정들을 알 수 있다.

가. 원심 판시 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략, 이하 '이 사건 특허발명'이라 한다)은 명칭을 '구이김 자동 절단 및 수납장치'로 하는 특허발명으로서, 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)의 원심 판시 구성 1 내지 6과 구성 8, 즉 '프레임, 절단용 실린더유닛, 승강판, 가압절판, 가압봉, 가이드케이스 및 포장용기 이송유닛' 등의 구성들은 원심 판시 확인대상발명(이하 '이 사건 확인대상발명'이라 한다)에 그대로 포함되어 있다.

나. 이 사건 제1항 발명 중 원심 판시 구성 7은 '가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 격자형의 절단날'로서, 이는 가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 '격자형 부재'와 그러한 격자형 부재와 같은 위치에 고정 배치되는 '격자형 칼날'이 일체로 형성된 것이다.

그런데 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명의 '격자형 부재' 구성처럼 가이드케이스의 하부에 고정 배치되고 아래로 갈수록 그 두께가 선형적으로 넓어지는 경사면을 구비한 '격자형 박스' 구성을 그대로 가지되, 다만 이 사건 제1항 발명의 '격자형 칼날' 구성을 상하로 이동되는 절단용 실린더에 연동하고 각 가압절판에 인접하여 수직으로 형성되는 '격자형 절단날' 구성으로 변경한 것이다.

따라서 '격자형 부재'와 일체로 형성되어 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 이 사건 제1항 발명의 '격자형 칼날'과 달리, 이 사건 확인대상발명은 '격자형 절단날'이 '격자형 박스'와 분리되어 상하로 이동되도록 가이드케이스의 위쪽에 별도로 배치되는 점에서 차이가 있다.

다. '종래에는 포장용기들의 각 수납공간 사이의 간격만큼 절단된 각각의 적층 김들의 사이를 벌려 놓는 구조를 제시하지 못했지만, 위 적층 김들을 누르는 가압절판들이 격자형 절단날의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도함으로써 수납공정까지 자동화할 수 있다'는 취지가 이 사건 특허발명의 명세서에 기재되어 있다.

이러한 명세서의 기재와 출원 당시 공지기술 등을 종합하여 보면, 이 사건 제1항 발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심은 '절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 부재의 외측 경사면을 따

라 서로 사이가 벌어지도록 유도'하는 데에 있다. 그런데 이 사건 확인대상발명도 경사면을 구비한 '격자형 박스' 구성에 의해 '절단된 각각의 적층 김들이 하강하면서 가이드케이스의 하부에 고정 배치되는 격자형 박스의 외측 경사면을 따라 서로 사이가 벌어지도록 유도'할 수 있다. 따라서 이 사건 확인대상발명은 위와 같은 구성의 변경에도 불구하고 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심에서 이 사건 제1항 발명과 차이가 없으므로, 양 발명에서 과제의 해결원리가 동일하다.

라. 그리고 이 사건 확인대상발명은 위와 같은 구성의 변경에 의하더라도 '절단된 각각의 적층 김들이 포장용기 내에 정확히 위치하도록 사이를 벌려 놓아 수납공정까지 자동화'한다는 점에서 이 사건 제1항 발명에서와 실질적으로 동일한 작용효과를 나타낸다.

마. 나아가 이 사건 확인대상발명처럼 상부에 배치된 칼날이 상하 이동하면서 하부에 고정된 물체를 절단하도록 하는 것은 그 기술분야에서 관용적으로 채택되는 기술수단에 불과하므로, 통상의 기술자라면 누구나 용이하게 그와 같은 구성의 변경을 생각해 낼 수 있다고 볼 수 있다.

바. 비록 이 사건 확인대상발명에서 '격자형 절단날'이 상하로 이동하기 위해 구조가 다소 복잡해지고 '가압절판'과의 관계에서 구체적인 절단방식이 달라지는 등의 차이가 생긴다고 하더라도, 이는 앞서 본 기술사상의 핵심과 관련 없는 관용적 기술수단을 채택함에 따른 부수적인 것에 불과하다고 보이므로 이러한 차이를 들어 실질적인 작용효과에 차이가 있다고 볼 수 없다.

3. 위와 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합

관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 봄이 타당하다.

그럼에도 원심은 이 사건 제1항 발명과 달리 이 사건 확인대상발명에서 절단 공정과 수납 공정을 분리하여 구성함에 따라 구조적인 차이가 있고 이로 인하여 제작 비용 및 절단의 작용효과가 다르다는 이유만을 들어 이 사건 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성을 모두 갖추고 있지 아니하여 그 권리범위에 속한다고 볼 수 없다고 잘못 판단하였다. 따라서 이러한 원심의 판단에는 특허발명의 보호범위 판단에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	신영철
-----	-----	-----

	대법관	이상훈
--	-----	-----

주 심	대법관	김용덕
-----	-----	-----

	대법관	김소영
--	-----	-----