

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2011다17090 특허권침해금지의소

원고(선정당사자), 상고인

원고(선정당사자)

피고, 피상고인 한전케이디엔 주식회사

소송대리인 법무법인 대세

담당변호사 전호성 외 3인

원 심 판 결 서울고등법원 2011. 1. 19. 선고 2010나77394 판결

판 결 선 고 2011. 9. 8.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고(선정당사자)가 부담한다.

이 유

1. 상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후 제출된 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

가. 청구취지의 특징에 대한 법리오해의 점에 관하여

민사소송에 있어서 청구의 취지는 그 내용 및 범위를 명확히 알아볼 수 있도록 구체적으로 특정되어야 하는 것인바(대법원 1981. 9. 8. 선고 80다2904 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007다53785 판결 등 참조), 특허권에 대한 침해의 금지를 청구함에 있어 청구의 대상이 되는 제품이나 방법은 사회통념상 침해의 금지를 구하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 침해금지청구의 대상인 원심 판시 이 사건 피고 제품의 설명서에 기재된 구성 중 "HFC, CDMA, 광 등 간선망을 이용한 데이터 통신"에 관한 부분은 명시적으로 기재된 HFC, CDMA, 광 이외에 간선망을 이용한 다른 방식의 데이터 통신의 실시형태까지도 포함하는 것이라고 볼 것이다. 그런데 간선망은 여러 계층 구조로 이루어진 전체 망에서 중추 회선의 기능을 하는 것을 의미할 뿐 구체적인 데이터 통신 방식을 지칭하는 용어는 아니어서, "간선망을 이용한 데이터 통신"이라는 기재 자체만으로는 데이터 통신을 위하여 어떠한 방식을 이용하는지 객관적·일의적으로 알 수 없고, 따라서 이 사건 피고 제품은 일부 구성이 불명확하여 사회통념상 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되었다고 할 수 없다.

원심판단은 그 이유 설시가 다소 부적절하나, 금지청구의 대상인 피고의 생산·판매 제품이 특정되지 아니함으로써 청구취지가 특정되지 아니하였다는 결론에 있어서는 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같이 청구취지의 특징에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 없다.

나. 청구취지가 특정되지 아니한 경우 보정명령 없이 소를 각하한 조치의 위법 여부의 점에 관하여

청구취지의 특정 여부는 직권조사사항이라고 할 것이므로 청구취지가 특정되지 않은 경우에는 법원은 피고의 이의 여부에 불구하고 직권으로 그 보정을 명하고, 이에 응하지 않을 때에는 소를 각하하여야 하나(대법원 1981. 9. 8. 선고 80다2904 판결, 대법원 2009. 11. 12. 선고 2007다53785 판결 등 참조), 형식적으로는 청구취지 보정의 기회가 주어지지 아니하였어도 실질적으로는 이러한 기회가 주어졌다고 볼 수 있을 만한 특별한 사정이 있는 경우에는 보정명령 없이 소를 각하하더라도 이를 위법하다 할 수 없다.

원심은 이 사건 피고 제품이 불명확하여 청구취지가 특정되지 않았다고 판단하였으면서도 원고(선정당사자, 이하 '원고'라고만 한다)에게 직권으로 보정을 명하는 등의 조치를 취하지 아니한 채 이 사건 소를 각하하였다.

그런데 기록에 의하면, 원고 및 선정자 2(이하 '원고 등'이라 한다)은 2009. 9. 14. 피고 및 한국전력공사(이하 '피고 등'이라 한다)를 상대로 위 "HFC, CDMA, 광 등 간선망을 이용한 데이터 통신"의 구성을 그대로 가지고 있는 것으로 특정된 확인대상발명이 이 사건 특허발명(특허번호 제416926호) 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)의 권리범위에 속하는지 여부를 확인받기 위해 특허심판원에 적극적 권리범위확인심판을 청구(2009당2235)하였고, 이에 특허심판원은 2009. 12. 15. 위 청구를 인용하여 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 심결을 한 점, 피고 등이 이에 불복하여 특허법원에 심결취소소송을 제기(2010허111)하자, 특허법원은 2010. 11. 3. 확인대상발명의 설명서 중 "HFC, CDMA, 광 등 간선망을 이용한 데이터 통신"에 관한 기재 부분이 불명확하여 확인대상발명이 부적법하게 특정되었다는 등의 이유로 심결을 취소한다는 판결을 선고한 점, 그러자 원고는 위 특허법원의 판결에

불복하여 상고를 제기(2010후3356)한 다음 이 사건 원심 소송절차에서도 이 사건 피고 제품의 특정 여부를 다투는 내용의 준비서면을 수차 제출함으로써 침해금지를 구하는 대상으로서의 이 사건 피고 제품이 구체적으로 특정되었다고 다툼 점 등을 알 수 있다.

위와 같은 사정을 앞에서 본 법리에 비추어 살펴보면, 청구취지 불특정을 이유로 이 사건 소를 각하하더라도 원고에게 예측할 수 없었던 불의의 타격을 주는 것은 아니며, 원고에게는 실질적으로 청구취지 보정의 기회가 주어졌다고 보아야 하므로, 원심 법원이 새삼스럽게 이 사건 피고 제품의 특정에 관한 법률상의 사항을 지적하여 원고에게 그 보정의 기회를 주어야 할 필요는 없다고 할 것이고, 따라서 보정명령 없이 소를 각하하더라도 이를 위법하다 할 수 없다. 이 점을 다투는 상고이유의 주장은 이유 없다.

다. 청구변경에 대한 법리오해의 점에 관하여

기록에 의하면, 원고는 제1심에서는 데이터전송장치 간의 데이터 통신 방식으로 동축케이블 등 유선망 통신을 이용하고, 다른 데이터전송장치와 데이터통신 하기 위한 구성으로 유선망 PLC Unit만이 기재되어 있는 점을 제외하면 나머지 구성은 이 사건 피고 제품과 동일한 제품의 제조·판매·광고의 금지를 구하다가, 항소심인 원심에서 제조·판매·광고의 금지를 구하는 대상을 데이터전송장치 간의 데이터 통신 방식으로 '동축케이블 등 유선망 또는 근거리 무선통신(Binary CDMA)'을 이용하고, 이에 따라 다른 데이터전송장치와 데이터 통신 하기 위한 구성으로 유선망 PLC Unit 외에도 근거리 무선통신 모듈이 추가된 이 사건 피고 제품으로 정정하는 내용의 2010. 11. 25.자 준비서면을 제출하고, 원심 제1차 변론기일에 진술한 점, 그러자 원심은 그 판결의 청구취지로 변경된 청구를 기재하고, 이유에서는 변경된 청구를 판단하여 그 주문에는

'원심에서 교환적으로 변경된 이 사건 소를 각하한다'는 판결을 선고한 점 등을 알 수 있다.

그런데 이 사건 피고 제품의 설명서 및 도면의 기재에 의하면, 데이터전송장치 간의 데이터 통신 방식으로 '동축케이블 등 유선망 또는 근거리 무선통신'을 이용하는 구성은 데이터전송장치 간의 데이터 통신 방식으로 동축케이블 등 유선망을 이용하는 구성과 근거리 무선통신을 이용하는 구성을 모두 포함하되, 다만 이를 구체적으로 실시함에 있어서는 그 중 하나만을 선택할 수 있다는 의미로 해석함이 상당하므로, 원고가 처음에는 침해금지의 대상을 데이터전송장치 간의 데이터 통신 방식으로 동축케이블 등 유선망만을 이용하는 제품으로 하였다가 후에 근거리 무선통신을 이용하는 제품도 포함하는 것으로 변경한 것은 위와 같은 제품 모두에 대하여 심판을 구하는 것으로서 소의 추가적 변경에 해당한다고 할 것이다.

다만 위와 같이 변경된 이 사건 피고 제품에는 원고가 당초 금지의 대상으로 삼은 데이터전송장치 간의 데이터 통신 방식으로 동축케이블 등 유선망을 이용하는 제품도 포함되어 있어, 원심이 기존의 청구와 추가된 청구를 모두 판단하면서도 원고의 청구 변경의 취지를 교환적 변경인 것으로 단정하여 그 주문에서 '원심에서 교환적으로 변경된 이 사건 소를 각하한다'고 기재한 것은 '제1심 판결을 취소하고 원심에서 확장된 부분을 포함하여 이 사건 소를 각하한다'고 할 것을 잘못 기재한 것임이 명백하나, 이는 판결의 경정사유에 불과하고 원심판결을 파기할 사유는 아니라고 할 것이다. 따라서 이 점을 상고이유로 삼은 주장도 이유 없다.

라. 특허권 침해에 대한 법리오해의 점에 관하여

피고가 이 사건 피고 제품을 생산·판매하고 있음을 인정하기 어렵다는 취지의 원

심 판단은 이 사건 피고 제품이 적법하게 특정되었음을 전제로 한 가정적·부가적 판단에 불과한데, 위에서 본 바와 같이 이 사건 피고 제품이 적법하게 특정되었다고 할 수 없다는 원심의 판단이 정당한 이상 위와 같은 가정적·부가적 판단의 당부는 판결 결과에 영향을 미칠 수 없다. 따라서 이 점에 관한 상고이유의 주장도 더 나아가 살피볼 필요 없이 받아들일 수 없다.

2. 선정자 표시에 관하여 직권으로 판단한다.

민사소송법 제53조에 "공동의 이해관계를 가진 여러 사람이 제52조의 규정에 해당되지 아니하는 경우에는, 이들은 그 가운데에서 모두를 위하여 당사자가 될 한 사람 또는 여러 사람을 선정하거나 이를 바꿀 수 있다(제1항). 소송이 법원에 계속된 뒤 제1항의 규정에 따라 당사자를 바꾼 때에는 그 전의 당사자는 당연히 소송에서 탈퇴한 것으로 본다(제2항)."라고 규정하고 있는바, 선정당사자 자신도 공동의 이해관계를 가진 사람으로서 선정행위를 하였다면, 선정행위를 하였다는 의미에서 선정자로 표기하는 것이 허용되지 않는다고 할 수 없으므로, 그 선정당사자를 선정자로 표기하는 것이 위법하다고 볼 수 없다.

원심이 이와 다른 관점에서, 제1심 판결문 별지 선정자명단에 선정당사자인 원고를 선정자로 표시한 위법이 있다고 판단한 것은 잘못이나, 이러한 원심의 판단이나 제1심 판결문의 표시 어느 쪽을 따르더라도 판결의 효력에는 아무런 영향이 없으므로, 이를 이유로 원심판결을 파기할 것은 아니다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장 대법관 박병대

 대법관 박시환

주 심 대법관 차한성

 대법관 신영철

선정자 목록(생략)