

대법원 2025.7.17. 선고 2023후11340 판결에 대한 고찰

1. 사안의 개요

사건 번호: 2023후11340 권리범위확인(특)

관련 특허: 특허 제10-1027722호

선고일: 2025.7.17.

2. 판결의 요지

(1) 기능적 표현이 사용된 청구항의 권리범위 해석

특허발명의 보호범위는 청구범위에 적혀 있는 사항에 따라 정해지고, 발명에 관한 설명이나 도면 등으로 보호범위를 제한하거나 확장하는 것은 원칙적으로 허용되지 않는다. 그런데 청구범위에 적혀 있는 사항이 통상적인 구조, 방법, 물질 등이 아니라 기능, 효과, 성질 등의 이른바 기능적 표현으로 되어 있어 그 용어의 기재만으로 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없는 경우에는, 그 특허권의 침해 판단이나 권리범위 확인이 문제되는 국면에서 청구범위를 문언 그대로 해석하면 명세서의 다른 기재에 비추어 보아 명백히 불합리할 때가 있다. 청구범위에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 일부가 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않거나, 출원인이 그중 일부를 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외하고 있다고 보이는 경우 등이 이에 해당한다. 이러한 경우에는 출원된 기술사상의 내용, 명세서의 다른 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 두루 참작하여 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있다.

(2) 원출원의 출원경과를 참작한 분할출원의 청구범위 해석

이 사건 제1항 발명의 청구범위에 적혀 있는 ‘세정수단’이라는 용어는 ‘세정 기능을 하는 수단’이라는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인

내용을 알 수 없고, 발명의 설명에 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’에 관한 내용은 기재되어 있지 않고, ‘세정수단’의 구성을 구체적으로 개시하거나 시사하는 내용도 나타나 있지 않다.

원고는 원출원의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 제1항 발명의 ‘세정수단’에는 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출하였다. 원출원 발명과 이 사건 특허발명의 출원인은 모두 원고로 동일하다. 이 사건 특허발명은 원출원 발명을 기초로 하는 1세대 분할출원 발명으로부터 분할출원된 발명으로서 원출원 발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내에 있는 발명이다. 원고는 원출원 발명에 관한 위와 같은 의견제출 이후에 이 사건 특허발명을 출원하였다.

이러한 사정을 고려하면, 원출원 발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다. 이를 참작하면, 원고는 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’ 중 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’을 의식적으로 제외하였다고 보인다.

(3) 균등범위 판단시 과제 해결원리의 동일성 판단기준

특허발명과 대비되는 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속한다고 하기 위해서는 특허발명의 청구범위에 기재된 각 구성요소와 그 구성요소 간의 유기적 결합관계가 확인대상 발명에 그대로 포함되어 있어야 한다. 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우에도 특허발명과 과제 해결원리가 동일하고, 실질적으로 동일한 작용효과를 나타내며, 그와 같이 변경하는 것이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 누구나 쉽게 생각해 낼 수 있는 정도라면, 특별한 사정이 없는 한 확인대상 발명은 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 여전히 특허발명의 권리범위에 속한다고 보아야 한다. 확인대상 발명과 특허발명의 ‘과제 해결원리가 동일’한지를 가릴 때에는 청구범위에 기재된 구성의 일부를 형식적으로 추출할 것이 아니라, 명세서에 적힌 발명에 관한 설명의 기재와 출원 당시의 공지기술 등을 참작하여 선행기술과 대비하여 볼 때 특허발명에 특유한 해결수단이 기초하고 있는 기술사상의 핵심이 무엇인가를 실질적으로 탐구하여

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

3. 사안의 상세

(1) 사실 관계

가. 원고의 특허발명은 '자가세정 가능한 정수기' 에 관한 것으로, 원고는 2009. 2. 3. 원출원을 한 후, 그 일부를 2010. 10. 28. 1세대 분할출원하고, 다시 그 일부를 2011. 4. 4. 분할출원하여 이 사건 특허발명으로 등록받았다.

나. 이 사건 제1항 발명에는 '여과부에서 여과된 물을 이용하여 저장탱크를 세정할 수 있도록 저장탱크에 연결되며, 세정수단을 구비하는 세정부'라는 구성이 기재되어 있으나, '세정수단'의 구체적인 기술적 구성은 기재되어 있지 않다.

다. 한편, 원고는 원출원의 심사과정에서, 거절이유를 극복하기 위해 2011. 3. 7. 의견서를 제출하여 제1항 발명의 '세정수단'에는 '전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단'이 포함되지 않는다는 취지의 주장을 하였다.

라. 2011. 4. 4. 이 사건 특허발명을 출원하여 특허로 등록받았다.

마. 피고는, 확인대상 발명이 원고의 제1항 및 이를 인용하는 제10항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 확인을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 확인대상 발명의 설명서에는, '여과된 물을 전기분해하여 전기분해수를 생성하는 전극 살균기를 포함한다. 전극 살균기는 세정물질 또는 살균물질을 포함하고 있지 않고, 물을 전기분해함으로써 전기분해수를 생성한다'는 내용이 기재되어 있다.

(2) 원심 (특허법원)의 판단

원심은, 원출원과 이 사건 제1항 발명의 청구항의 기재가 동일함이 전제되어야 하나, 원출원의 청구항이 “세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고 있는 필터 또는 세정 살균제 도징시스템을 포함하여 구성되는 세정수단”인 반면, 이 사건 제1항 발명에는, “세정수단”이라고 기재되어 있을 뿐인 점과, 원출원에서는 상기 한정된 구성 이외의 세정수단이 권리범위에서 의식적으로 제외되었다고 볼 수 있더라도, 분할출원 및 재분할출원된 이 사건 특허발명이 등록됨에 있어서는 청구항이 그와 같이 한정된 바 없어, ‘세정살균필터 또는 세정살균제 도징시스템’ 이외의 세정수단이 권리범위에서 의식적으로 제외되었다고 볼 수 없는 점을 고려하여, 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’을 ‘세정물질이나 살균물질을 저장탱크에 공급하여 저장탱크를 깨끗이 씻기 위한 방법 또는 도구’라고 해석하고, ‘세정물질 또는 살균물질이 포함된 세정살균필터 또는 세정살균제 도징시스템’으로 제한해석되지 않는다고 판단하였다.

그 결과, 확인대상 발명은 이 사건 제1항, 제10항 발명과 균등범위에 있어 이 사건 발명의 권리범위에 속한다고 판단하였다.

(3) 대법원의 판단

가. 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 적혀 있는 ‘세정수단’이라는 용어는 ‘세정 기능을 하는 수단’이라는 기능적 표현으로서 그 용어 자체만으로는 기술적 구성의 구체적인 내용을 알 수 없고, 발명의 설명에 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’에 관한 내용은 기재되어 있지 않고, ‘세정수단’의 구성을 구체적으로 개시하거나 시사하는 내용도 나타나 있지 않다.

또한, 원고는 원출원의 출원 과정에서 거절이유를 극복하기 위해, 제1항 발명의 ‘세정수단’에는 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’이 포함되지 않는다는 취지의 의견을 제출하였다.

원출원 발명에 관한 위와 같은 의견제출 이후에, 원고는, 원출원 발명을 기초로 하는 1세대 분할출원 발명으로부터 이 사건 발명을 적법하게 분할출원하였다.

대법원은, 이러한 사정을 고려하면, 원출원 발명에 대한 출원경과는 그 후 분할출원된 이 사건 특허발명의 청구범위를 해석할 때에도 참작할 수 있다고 실시하였다. 그리고,

이를 참작하면, 원고는 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’ 중 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’을 의식적으로 제외하였다고 보인다고 판단하였다. 이에 따라, 대법원은, 이 사건 제1항 발명의 ‘세정수단’에 문언적으로 포함된다고 해석되는 것 중 ‘전기분해 방식으로 살균물질을 생성하여 세정하는 수단’은 발명에 관한 설명의 기재에 의하여 뒷받침되지 않고, 출원인인 원고가 특허권의 권리범위에서 의식적으로 제외한 부분에도 해당하므로, 그 ‘세정수단’을 문언 그대로 해석하는 것은 명백히 불합리하다고 판단하였다.

나. 다음으로, 대법원은, 확인대상 발명이 특허권의 권리범위에 속하는지 여부에 대하여, 출원 당시의 공지기술 등을 참작하면, 이 사건 제1항 발명은 선행기술과의 관계에서 기술발전에 기여한 정도가 크다고 보기는 어렵다고 보이므로, 이 사건 제1항 발명에 특유한 과제 해결원리는 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악하여야 한다고 설시하였다. 그런데 확인대상 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물로 전극 살균기를 통해 전기분해수를 생성하여 정수탱크를 자가 세정하는 반면, 이 사건 제1항 발명은 여과부의 일부 필터를 통해 여과된 물에 세정물질 또는 살균물질을 희석하여 저장탱크를 자가 세정하므로, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 동일하다고 볼 수 없다고 판단하였다.

그 결과, 확인대상 발명은 이 사건 제1항 발명의 청구범위에 기재된 구성요소와 동일하거나 균등한 구성요소 및 그 구성요소들 사이의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있지 않으므로 이 사건 제1항 발명 특허권의 권리범위에 속하지 않고, 이 사건 제1항 발명을 인용하는 종속항 발명인 이 사건 제10항 발명 특허권의 권리범위에도 속하지 않는다고 판시하였다.

4. 검토의견

본 판결은 기능적 표현이 사용된 청구범위를 해석함에 있어, 문언 그대로 해석시 명백히 불합리한 경우에는, 명세서 기재와 출원경과를 참작하여 권리범위를 제한해석할 수 있음을 분명히 하는 한편, 원출원에 대한 거절이유가 통지된 이후에 동일한 출원인에 의해 적법하게 분할출원되었다면, 원출원의 출원경과가 분할출원의 청구범위를 해석함에

있어서도 영향을 미칠 수 있다는 것을 시사하였다는 점에서도 의의가 있다.

특히, 분할출원은 원출원과는 별개 출원이고, 분할출원의 청구항과 원출원의 청구항의 기재가 상이함에도, 원출원에서의 출원경과를 통해 원출원의 권리범위에서 특정 구성을 의식적으로 제외하고자 한 출원인의 의사를 참작하여, 이를 분할출원의 청구범위 해석시에도 적용하였다는 점에서, 원출원의 심사단계에서의 의견 주장과 보정이 이후 분할출원에서 완전히 무관한 것으로 판단된다고 보기 어렵다는 점을 확인한 것으로 보인다.

나아가, 본 판결은 확인대상 발명과 특허발명이 균등 범위에 있는지를 파악하기 위해, 과제 해결원리가 동일한지를 판단함에 있어서, 출원 당시의 선행기술을 참작하고 특허발명의 실질적인 기술적 기여도를 고려하여, 과제 해결원리를 넓게 또는 좁게 파악해야 하고, 기술발전에 기여한 정도가 크다고 보기 어려운 경우에는 과제 해결원리를 청구범위 기재에 근접한 정도로 파악해야 한다고 실시하였다. 이는, 기능적 표현이 사용된 청구범위에 대하여 균등범위가 과도하게 확장해석되는 것을 방지하고자 한 것으로 보인다.

따라서, 출원인은 원출원의 심사단계에서 선행기술과의 차별화를 도모하거나 거절이유를 극복하기 위하여 특정 구성을 의식적으로 제외하는 취지의 주장을 하는 경우, 그러한 주장의 효과가 후속 분할출원의 권리범위 해석에도 영향을 미칠 수 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 이에 따라, 원출원의 거절이유통지에 대한 대응 단계에서부터 후속 분할출원까지 염두에 둔 신중한 주장과 대응이 필요할 것이다. 반대로, 권리범위확인심판 또는 비침해 주장을 하는 입장에서는, 청구범위의 문언적 기재뿐만 아니라 원출원과 분할출원의 출원경과를 면밀히 검토하여, 특허권자가 특정 구성을 의식적으로 제외하고자 한 사정이 존재하는지를 살피는 것이 효과적인 공격·방어 포인트가 될 수 있다고 판단된다.

이에, 본 대법원 판례는 분할출원의 권리범위 해석에 있어서도 원출원의 출원경과가 참작될 수 있음을 시사하였다는 점에서 의미 있는 판례라고 생각된다.