

서울중앙지방법원 2022. 11. 24 선고 2021가합533190 판결

[특허침해금지청구, 손해배상, 부당이득금반환]

전 문

원고A

소송대리인 법무법인 동북아

담당변호사 오창용

피고1. B

2. C 주식회사

3. D 주식회사

4. E조합

5. F조합

6. G조합

7. H조합

8. I조합

9. J조합

10. K조합

11. L공동사업법인

피고들 소송대리인 법무법인 민후

담당변호사 김경환

변론 종결 2022. 10. 6.

판결 선고 2022. 11. 24.

주 문

1. 원고의 피고들에 대한 청구를 모두 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

N

청 구 취 지

피고들은 원고에게 각 5000만 원씩 및 이에 대하여 이 사건 소장부분 송달일부터 이 사건 판결 선고일까지는 연 5%의, 그 다음날부터 완제일까지는 연 12%의 각 비율에 의한 돈을 각 지급하라.

이 유

1. 기본적 사실관계

다음 각 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나 갑 제1 내지 3, 8 내지 10, 14, 22 내지 25호증(가지번호가 있는 것은 가지번호를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 및 변론 전체의 취지를 종합하여 이를 인정할 수 있다.

가. 원고의 이 사건 특허발명

원고(개명전 이름 M, 이하 생략한다)는 아래 이 사건 특허발명을 출원하여 특허등록을 마쳤다.

- 1) 발명의 명칭: N
- 2) 출원일: O/ 등록일: P/ 존속기간 만료일: 2022. 3. 26./ 등록번호 Q
- 3) 특허권자: 원고
- 4) 청구범위

【청구항 1】(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)

사각형의 바닥부재; 상기 바닥부재의 대향하는 양측 가장자리에 제1측벽을 형성하는 제1날개편; 및

상기 바닥부재의 다른 대향하는 양측 가장자리에서 제 2측벽을 형성하는 제 2날개편을 포함하되,
상기 바닥부재는 파지부를 구비하고(이하 '구성요소 1'이라 한다),
상기 제1날개편은 상기 바닥부재의 대향하는 양측 가장자리에서 연장되며 중간부가 소정크기로 절개되고 양측에 제1연결공이 형성되며 상측에 손잡이를 형성하도록 내부에 파지공이 형성되고 상기 파지공 주위를 3부분으로 절개하여 형성함으로써 접어서 수직으로 돌출될 수 있게 상측 파지부가 형성되는 제1접힘부재와, 상기 제1접힘부재에서 연장되며 내측으로 접혀질 수 있는 제2접힘부재와, 상기 제2접힘부재에서 연장되며 조립되는 경우 상기 바닥부재에 접촉되어 상기 제1접힘부재와 제2접힘부재의 의해 형성된 제1측벽을 지지하는 제3접힘부재와, 상기 제1접힘부재의 양측으로 연장되어 제2측벽과 제1측벽을 연결하도록 제2측벽 내부에 위치되는 제4접힘부재, 및 상기 제1접힘부재와 제2접힘부재 사이에 제 2연결공을 구비하며(이하 '구성요소 2'라 한다);
상기 제2날개편은 바닥부재에서 전개도상 좌우측으로 연장되며 제2측벽을 이루는 제7접힘부재와, 상기 제7접힘부재에서 연장되어 상기 제1날개편과 함께 상면의 일부를 이루며 그 소정위치에 내용물 확인을 위한 제1개방공을 갖는 제8접힘부재와, 상기 제8접힘부재의 양측면에 형성되어 상기 제2연결공에 끼워지는 제2연결돌기와, 상기 제8접힘부재에서 연장되는 제9접힘부재와, 상기 제9접힘부재에서 연장되어 상기 제8접힘부재 상에 위치되며 조립후 상기 제1날개편의 제1연결공에 끼워지는 제1연결돌기, 및 상기 제9접힘부재에서 연장되어 그에 중첩되게 접혀지되 상기 제1개방공과 겹쳐져 연통되는 제2개방공이 형성되며 상측면의 일부를 이중으로 형성하기 위한 제10접힘부재를 구비하는 포장상자(이하 '구성요소 3'이라 한다).

【청구항 2,3】(삭제)

【청구항 4】(생략)

【청구항 5】(삭제)

【청구항 6】(생략)

【청구항 7】(이하 '이 사건 제7항 발명'이라 한다)

제1항에 있어서, 상기 제1날개편을 이루는 제 4접힘부재의 일단부에 그물망 접속홈이 형성되고 ;
상기 제2날개편을 이루는 제 7접힘부재의 접힘부위에 그물망 연결공이 형성되고; 각 접힘부재가

접혀져 조립된 후, 내용물의 유출을 방지하도록 상부를 커버하며, 상기 제4접힘부재의 그물망 접속홈을 통해 제7접힘부재의 그물망 연결공에 탈착가능하게 끼워지도록 그들에 대응하는 부위에 연결돌기가 구비된 그물망을 더 포함하는 포장상자.

【청구항 8】(생략)

【청구항 9】(이하 '이 사건 제9항 발명'이라 한다)

제1항에 있어서, 상기 제7접힘부재 및 제8접힘부재는, 제품을 진열하는 경우 상측을 개방할 수 있게, 상기 제8, 9, 10접힘부재를 상자의 하측면으로 접히도록, 상기 제7접힘부재의 너비방향의 양측 중간지점으로부터 제9접힘부재의 양 끝단까지 연결되는 두 절단선을 구비하는 포장상자.

【청구항 10】(생략)

5) 주요 내용 및 주요 도면: 별지1 기재와 같다.

DOCUMENT: 이 사건 특허발명의 도면 1 및 도면 2a(이미지 생략)

나. 피고 제품

피고 B는 'R'이라는 상호로 별지2 제1항 기재 피고 제1 제품을 제조하여 피고 E조합에 납품하고, 피고 E조합은 위 제품을 과일 포장상자로 사용하였으며, 피고 C 주식회사는 별지2 제2항 기재 피고 제2 제품을 제조하고, 피고 D 주식회사는 별지2 제3항 기재 피고 제3 제품을 제조하여 피고 L공동사업법인에 납품하고, 피고 L공동사업법인 및 나머지 피고들은 위 제품을 과일 포장상자로 사용하였다.

DOCUMENT: 피고 제1, 제2, 제3 제품의 사진(이미지 생략)

2. 원고의 청구원인 주장

원고는 피고들이 생산하거나 납품받아 과일상자로 사용한 피고 제품이 이 사건 제1항, 제7항, 제9항 발명에 관한 원고의 특허권을 침해한다고 주장하면서, 피고들을 상대로 명시적 일부청구로서 청구취지와 같이 주위적으로 소제기 전부터 10년간의 부당이득반환청구 및 이에 대한 지연손해금의 지급을, 예비적으로 소제기 전부터 3년간의 손해배상청구 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구하고 있다.

3. 피고 제품이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 포함되는지 여부

가. 피고 제1 제품에 대한 검토

1) 구성요소의 대비 이 사건 제1항 발명의 구성요소들과 이에 대응되는 피고 제1 제품의 구성을 대비해 보면 다음과 같다.

청구항 1 기재	사각형의 바닥부재;상기 바닥부재의 대향하는 양측 가장자리에 제1측벽을 형성하는 제1날개편; 및상기 바닥부재의 다른 대향하는 양측 가장자리에서 제2측벽을 형성하는 제2날개편을 포함하되,상기 바닥부재는 파지부를 구비하고
피고 제1 제품은 '바닥부재 파지부(9)' 대응구성을 포함하지 아니함	
청구항 2 기재	상기 제1날개편은상기 바닥부재의 대향하는 양측 가장자리에서 연장되며 중간부가 소정크기로 절개되고 양측에 제1연결공(4a)이 형성되며 상측에 손잡이를 형성하도록 내부에 파지공(8a)이 형성되고 상기 파지공 주위를 3부분으로 절개하여 형성함으로써 접어서 수직으로 돌출될 수 있게 상측 파지부(8)가 형성되는 제1접힘부재(2a)와,상기 제1접힘부재에서 연장되며 내측으로 접혀질 수 있는 제2접힘부재(2b)와,상기 제2접힘부재에서 연장되며 조립되는 경우 상기 바닥부재에 접촉되어 상기 제1접힘부재와 제2접힘부재의 의해 형성된 제1측벽을 지지하는 제3접힘부재(2c)와,상기 제1접힘부재의 양측으로 연장되어 제2측벽과 제1측벽을 연결하도록 제2측벽 내부에 위치되는 제4접힘부재(2d), 및상기 제1접힘부재와 제2접힘부재 사이에 제2연결공(5a)을 구비하며
피고 제1 제품은 '제1연결공(4a), 파지공(8a) 및 상측 파지부(8)를 포함하는 제1접힘부재' 및 '제3접힘부재'를 포함하지 아니함	
청구항 3 기재	상기 제2날개편은바닥부재에서 전개도상 좌우측으로 연장되며 제2측벽을 이루는 제7접힘부재(3a)와,상기 제7접힘부재에서 연장되어 상기 제1날개편과 함께 상면의 일부를 이루며 그 소정위치에 내용물 확인을 위한 제1개방공(7)을 갖는 제8접힘부재(3b)와,상기 제8접힘부재의 양측면에 형성되어 상기 제2연결공에 끼워지는 제2연결돌기(5)와,상기 제8접힘부재에서 연장되는 제9접힘부재(3c)와,상기 제9접힘부재에서 연장되어 상기 제8접힘부재 상에 위치되며 조립후 상기 제1날개편의 제1연결공(4a)에 끼워지는 제1연결돌기(4), 및상기 제9접힘부재에서 연장되어 그에 중첩되게 접혀지되 상기 제1개방공과 겹쳐져 연통되는 제2개방공(7a)이 형성되며상측면의 일부를 이중으로 형성하기 위한 제10접힘부재(3d)를 구비
피고 제1 제품은 '제1개방공(7)을 포함하는 제8접힘부재(3b)', '제9접힘부재(3c)', '제1연결돌기(4)', '제2개방공(7a)' 및 '제10접힘부재(3d)'를 포함하지 아니함	

가) 구성요소 1

구성요소 1은 파지부를 구비하는 사각형의 바닥부재, 대향하는 양측 가장자리에 제1 측벽을 형성하는 제1 날개편 및 다른 대향하는 양측 가장자리에서 제 2측벽을 형성하는 제2 날개편으로 구성되고, 이에 대응되는 피고 제1 제품의 구성요소는 사각형의 바닥부재, 제 1, 2 날개편이 포함되어 있다는 점에서 공통된다.

그러나 피고 제1 제품에는 '바닥부재 파지부(9)'에 대응하는 구성이 없다는 점에서 차이가 있다.

나) 구성요소 2

구성요소 2는 제1 내지 4 접힘부재를 포함하는 제1 날개편에 관한 것으로, 제1연결공(4a)과 파지공(8a)를 구비하고 손잡이를 형성하도록 파지공 주위를 절개하여 접어서 파지부(8)가 형성되는 것을 특징으로 하는 제1접힘부재(2a), 내측으로 접혀질 수 있는 제2접힘부재(2b), 바닥부재에 접촉되어 제1접힘부재와 제2접힘부재의 의해 형성된 제1측벽을 지지하는 제3접힘부재(2c), 제2측벽과 제1측벽을 연결하도록 제2측벽 내부에 위치되는 제4접힘부재(2d) 및 제1접힘부재와 제2접힘부재 사이에 제2연결공(5a)으로 구성된다.

그러나 피고 제1 제품은 '제1연결공(4a), 파지공(8a) 및 상측 파지부(8)를 포함하는 제1접힘부재'에 대응하는 구성 및 '제3접힘부재'에 대응하는 구성을 포함하지 아니하는 점에서 차이가 있다.

다) 구성요소 3

구성요소 3은 제7 내지 10 접힘부재를 구비하는 제2 날개편에 관한 것으로, 바닥부재에서 좌우측으로 연장되며 제2측벽을 이루는 제7접힘부재(3a), 제7접힘부재에서 연장되어 제1날개편과 상면의 일부를 이루며 내용물 확인을 위한 제1개방공(7)을 갖는 제8접힘부재(3b), 제8접힘부재의 양측면에 형성되어 제2연결공에 끼워지는 제2연결돌기(5), 제8접힘부재에서 연장되는 제9접힘부재(3c), 제9접힘부재에서 연장되어 제8접힘부재에 위치되며 조립후 제1날개편의 제1연결공(4a)에 끼워지는 제1연결돌기(4), 및 제9접힘부재에서 연장되어 그에 중첩되게 접혀지되 제1개방공과 겹쳐져 연통되는 제2개방공(7a)이 형성되며 상측면의 일부를 이중으로 형성하기 위한 제10접힘부재(3d)로 구성된다.

그러나 피고 제1 제품은 '제1개방공(7)을 포함하는 제8접힘부재(3b)', '제9접힘부재(3c)',

'제1연결돌기(4)', '제2개방공(7a)' 및 '제10접힘부재(3d)'에 대응하는 구성을 포함하지 아니하는 점에서 차이가 있다.

2) 대비 결과 가) 문언침해 여부

특허발명의 청구항을 복수의 구성요소로 구성한 경우에는 그 구성요소가 유기적으로 결합한 전체로서의 기술사상을 보호하는 것이지 각각의 구성요소를 독립하여 보호하는 것은 아니다.

특허발명과 대비되는 발명이 특허발명의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 없는 경우에는 원칙적으로 그에 대비되는 발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다(대법원 2017. 9. 26. 선고 2014다27425 판결, 대법원 2001. 12. 24. 선고 99다31513 판결 등 참조).

이 사건 제1항 발명과 피고 제1 제품을 구성요소별로 대비한 결과 앞서 본 바와 같이 구성요소 1의 구성에서 피고 제1 제품에는 '바닥부재 파지부(9)' 대응구성을 포함하지 아니하는 점, 구성요소 2의 구성에서 피고 제1 제품에는 '제1연결공(4a), 파지공(8a) 및 상측 파지부(8)을 포함하는 제1접합부재' 및 제3접합부재' 대응구성을 포함하지 아니하는 점, 구성요소 3의 구성에서 피고 제1 제품에는 '제1개방공(7)을 포함하는 제8접힘부재(3b)', '제9접힘부재(3c)', '제1연결돌기(4)', '제2개방공(7a)' 및 '제10접힘부재(3d)'를 포함하지 아니하지 아니하는 점에서 상당한 차이가 있다. 피고 제1 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 결여하여 문언침해에 의하여 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단된다.

나) 균등침해 여부

살피건대, 다음과 같은 이유로 기술적 특징에 해당하는 구성요소를 포함하여 구성요소의 많은 부분을 결여한 피고 제1 제품이 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 유지하고 있다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 효과를 발휘한다고 볼 수도 없다. 따라서 피고 제1 제품은 균등침해에 의하여 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.

① 피고 제1 제품이 이 사건 제1항 발명의 일부 구성만을 갖추고, 구성요소 1 내지 3의 어느 구성요소도 포함하고 있지 아니함은 앞서 살펴본 바와 같다.

② 이 사건 특허발명의 명세서는 '발명이 이루고자 하는 기술적 과제'로서 "수납된 내용물을 보호함과

동시에 밀봉상태를 해제하지 않은 상태에서 소비자가 내용물의 품질을 판단하도록 할 수 있고, 포장, 운반 및 하역작업을 용이하게 하는 포장상자를 제공하는데, 그 목적이 있다"고 기재하고 있다.

③ 이 사건 제1항 발명의 구성요소 3은 '내용물 확인을 위한 제1개방공(7)'과 '제9접힘부재에서 연장되어 그에 중첩되게 접혀지되 상기 제1개방공과 겹쳐져 연통되는 제2개방공(7a)'의 기술구성을 포함하는데, 이러한 요소들은 앞서의 "밀봉상태를 해제하지 않은 상태에서 소비자가 내용물의 품질을 판단하도록"하는 기능을 제공하는 것으로 보인다. 또한 구성요소 1은 '바닥부재는 파지부(9)를 구비'하는 기술구성과 구성요소 2는 '바닥부재의 대향하는 양측 가장자리에서 연장되며 중간부가 소정크기로 절개되고 양측에 제1연결공(4a)이 형성되며 상측에 손잡이를 형성하도록 내부에 파지공(8a)이 형성되고 상기 파지공 주위를 3부분으로 절개하여 형성함으로써 접어서 수직으로 돌출될 수 있게 상측 파지부(8)가 형성되는 제1접힘부재(2a)'의 기술구성을 포함하는데, 이러한 요소들은 앞서의 "포장, 운반 및 하역작업을 용이하게 하는" 기능을 제공하는 것으로 보인다. 그리고 이 사건 제1항 발명은 이러한 구성과 기능을 제공함으로써 위의 기술적 과제를 해결하였음을 알 수 있다.

④ 그런데 앞서 살펴본 바와 같이 피고 제1 제품은 '제1개방공(7)', 제2개방공(7a)', '상측 파지부(8)' 및 '하부 파지부(9)'와 동일한 기술구성이나 이들과 대응될 수 있는 기술구성을 포함하고 있지 아니하다.

3) 소결론 피고 제1 제품은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.

나. 피고 제2 제품 및 제3 제품에 대한 검토

피고 제1 제품은 날개부분 구멍이 2개 형성되어 있는 반면, 피고 제2, 3 제품에는 날개부분 구멍이 4개가 형성되어있다는 점을 제외하고 피고 제1, 2, 3제품의 나머지 구성이 동일하다는 점에 대하여 당사자 사이에 다툼이 없다.

이 사건 제1항 발명과 피고 제2, 3 제품을 구성요소별로 대비하면, 피고 제1 제품과 마찬가지로 피고 제2, 3 제품에는 구성요소 1의 구성에서 '바닥부재 파지부(9)' 대응구성을 포함하지 아니하는 점, 구성요소 2의 구성에서 '제1연결공(4a), 파지공(8a) 및 상측 파지부(8)을 포함하는 제1접합부재' 및 제3접합부재' 대응구성을 포함하지 아니하는 점, 구성요소 3의 구성에서 '제1개방공(7)을 포함하는

제8접힘부재(3b)', '제9접힘부재(3c)', '제1연결돌기(4)', '제2개방공(7a)' 및 '제10접힘부재(3d)'를 포함하지 아니하지 아니하는 점에서 상당한 차이가 있다.

피고 제2, 3 제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 나머지 구성요소를 결여하여 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 판단된다. 이렇듯 기술적 특징에 해당하는 구성요소를 포함하여 구성요소의 많은 부분을 결여한 피고 제2, 3 제품이 이 사건 제1항 발명의 기술사상의 핵심을 유지하고 있다고 보기 어렵고, 이 사건 제1항 발명과 실질적으로 동일한 효과를 발휘한다고 볼 수도 없다.

따라서 피고 제2, 3 제품은 문언침해는 물론 균등침해에 의하여 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다.

4. 피고 제품이 이 사건 제7항 및 제9항 발명의 권리범위에 포함되는지 여부

앞서 본 바와 같이 피고 제품은 독립항 발명인 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않고, 따라서 그 구성을 부가한정한 종속항 발명인 이 사건 제7항 및 제9항 발명의 권리범위에도 각 속하지 않는다.

5. 결론

피고 제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속함을 전제로 하는 원고의 피고들에 대한 이 사건 청구는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장판사이태웅

판사박찬석

판사이민수

별지