

	<b>Chap2, 거절이유 12-1</b> <b>기능식청구항 해석 - 권리범위 판단에서의 청구범위 해석</b>	<b>대법원 2025. 7. 17. 선고</b> <b>2023후11340 권리범위확인(특) (가) 파기환송</b>
<b>제목</b>	특허권의 권리범위 확인 국면에서 특허발명의 청구범위에 적혀 있는 사항이 이른바 기능적 표현으로 되어 있는 경우의 청구범위 해석이 문제된 사건	
<b>판시사항</b>	◇1. 특허권의 권리범위를 제한 해석할 수 있는 경우, 2. 확인대상 발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 판단하는 기준 / 확인대상 발명에 특허발명의 청구범위에 기재된 구성 중 변경된 부분이 있는 경우, 확인대상 발명이 특허발명의 청구범위에 기재된 구성과 균등한 것으로서 특허발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 있는 요건 및 확인대상 발명과 특허발명의 '과제 해결원리가 동일'한지를 판단하는 방법◇	
<b>판결이유</b>	<p>1. 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 <u>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 그 중 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(대법원 2003. 7. 11. 선고 2001후2856 판결, 대법원 2008. 2. 28. 선고 2005다77350, 77367 판결, 대법원 2009. 4. 23. 선고 2009후92 판결 등 참조). 이는 독립항과 그 종속항의 권리범위가 동일하게 된다고 하여도 마찬가지이다(대법원 2008. 7. 10. 선고 2008후57 판결 등 참조).</u></p> <p>2. 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. <u>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.</u></p> <p><u>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(대법원 2014. 7. 24. 선고 2012후1132 판결 등 참조). 특허법이 보호하려는 특허발명의 실질적 가치는 선행기술에서 해결되지 않았던 기술과제를 특허발명이 해결하여 기술발전에 기여하였다는 데에 있으므로, 확인대상 발명의 변경된 구성요소가 특허발명의 대응되는 구성요소와 균등한지를 판단할 때에도 특허발명에 특유한 과제 해결원리를 고려하는 것이다. 그리고 특허발명의 과제 해결원리를 파악할 때 발명에 관한 설명의 기재뿐만 아니라 출원 당시의 공지기술 등까지 참작하는 것은 전체 선행기술과의 관계에서 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 실질적 가치를 객관적으로 파악하여 그에 합당한 보호를 하기 위한 것이다. 따라서 이러한 선행기술을 참작하여 특허발명이 기술발전에 기여한 정도에 따라 특허발명의 과제 해결원리를 얼마나 넓게 또는 좁게 파악할지 결정하여야 한다(대법원 2019. 1. 31. 선고 2017후424 판결, 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결 등 참조).</u></p>	

**(1) 본 판례의 의의 및 취지**

- 기능적 표현이 사용된 청구범위의 해석은 문언에만 의존할 수 없으며, 출원경과, 명세서 기재, 출원인의 의사 등을 종합적으로 고려해야 함을 명시
- 출원경과참작 원칙을 인정하여, 청구범위 해석에 있어 출원인이 의식적으로 제외한 기술내용은 권리범위에서 배제될 수 있음을 확립
- 균등침해 판단 시 과제 해결원리의 동일성을 엄격히 해석함으로써, 균등범위의 한계를 명확히 함

**(2) 사안개요**

- 당사자:
  - 원고(피상고인): ○○○ 주식회사 (특허권자)
  - 피고(상고인): △△△ 주식회사 (소극적 권리범위확인심판 청구인)
- 청구 내용:
  - 피고는 확인대상 발명이 원고의 특허발명 권리범위에 속하지 않는다는 점을 확인받고자 소극적 권리범위 확인심판 청구
- 쟁점 발생 배경:
  - 청구범위에 '세정수단'이라는 기능적 표현 사용
  - 출원경과에서 '전기분해 방식'을 명시적으로 제외
  - 확인대상 발명은 전기분해 방식 사용 → 권리범위 포함 여부 다툼

### (3) 법리

#### [쟁점]

- 기능적 표현으로 된 청구항 해석 기준
- 출원경과참작의 허용 여부 및 범위
- 균등침해 판단 기준 (과제 해결원리의 동일성 포함)

#### [사실관계 요약]

- 청구항에 '세정수단'이라고만 기재되어 구체적 기술적 내용 불명확
- 명세서에는 '세정물질 또는 살균물질을 희석하여 저장탱크에 공급' 방식만 기재
- 출원과정에서 '전기분해 방식'은 기존 선행기술과 동일하다는 이유로 의식적으로 제외함
- 확인대상 발명은 여과된 물을 전기분해하여 전기분해수로 세정 수행

#### [판단기준]

##### ■ 청구범위 해석 관련 법리 기준

- 청구범위 문언이 기능적 표현인 경우, 명세서 기재, 출원인의 의사, 제3자에 대한 법적 안정성을 고려하여 문언을 제한 해석할 수 있음
- 출원경과 중 제출된 의견서는 출원인의 기술적 범위 인식으로서 해석 시 참작 가능
- 출원인이 의식적으로 제외한 구성은 권리범위에서 배제될 수 있음

##### ■ 균등침해 판단 법리 기준

- 구성요소 변경이 있어도:
  - 과제 해결원리가 동일하고
  - 실질적으로 동일한 작용효과
  - 통상의 기술자가 쉽게 도출 가능하면 균등으로 판단
- 과제 해결원리는 발명의 설명, 출원 당시 공지기술, 선행기술 등 기술발전 기여 정도에 따라 파악
- 기술발전 기여가 낮은 경우에는 과제 해결원리를 좁게 해석

### (4) 특허법원(원심법원) 판단

- "세정수단"을 '세정물질이나 살균물질을 저장탱크에 공급하여 저장탱크를 깨끗이 씻기 위한 방법 또는 도구'라고 해석"
- "확인대상 발명은 제1항 발명과 구성요소 6에서만 차이가 있을 뿐이고, 이는 균등관계에 있어 권리범위에 속함"

### (5) 대법원 판단

- ““세정수단”이라는 기능적 표현은 명세서에 따라 ‘세정물질 또는 살균물질을 내부에 포함하고 이를 희석하여 저장탱크에 공급하는 방식’으로 제한 해석해야 함”
- “출원경과를 보면 전기분해 방식은 의식적으로 제외된 것이므로 권리범위에 포함된다고 보기 어려움”
- “확인대상 발명은 전기분해 방식에 기반한 것으로 과제 해결원리가 동일하지 않음”
- “균등관계도 성립하지 않으며, 원심은 권리범위 해석 및 균등침해 법리를 오해함”

### (6) 결론

- 대법원은 원심 파기 및 환송
- 이유: 청구범위 해석 및 균등침해 법리 오해로 판결에 영향을 미친 잘못이 있음

### (7) 한줄 키워드 요약

기능적 표현의 청구항 해석은 출원경과, 명세서 기재, 출원인의 의사 등을 종합 고려하여 제한적으로 해석되며, 균등침해 판단 시 과제 해결원리의 동일성이 핵심 판단 요소이다.

### (8) 추가 정리 포인트

- 출원경과참작 원칙을 사례형 답안에 반드시 언급
  - “출원경과에서 전기분해 방식은 선행기술과 동일하다는 이유로 출원인이 의식적으로 제외”
- 기능적 표현의 제한적 해석 가능성을 실질적 사례로 보여주는 판례
- 균등침해의 본질적 요건인 과제 해결원리 동일성에 대한 대법원 판단 기준 정립