

특 허 법 원

제 2 3 부

판 결

사 건 2017나2585 특허침해금지등 청구의 소

원고, 항소인겸피항소인

주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변호사 김민진, 정재영

피고, 피항소인겸항소인

주식회사 C(변경 전 상호: 주식회사 D)

대표이사 E

소송대리인 법무법인(유한) 바른

담당변호사 이응세, 김병일, 정영훈, 심민선

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2017. 11. 3. 선고 2016가합525478 판결

변 론 종 결 2019. 8. 14.

판 결 선 고 2019. 10. 2.

주 문

1. 당심에서 확장된 원고의 청구를 포함하여 제1심판결을 다음과 같이 변경한다.

가. 피고는

- 1) 별지 기재 제1항 제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하여서는 아니 되고, F 공장 및 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 창고에 보관하고 있는 위 제품의 완제품과 그 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 제조설비(제조용 금형), 그 판매를 위한 선전광고물 및 포장을 폐기하고,
- 2) 원고에게 7,605,648원 및 이에 대하여 2018. 10. 1부터 2019. 10. 2.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 15%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

2. 소송총비용 중 95%는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

3. 제1항의 가항은 가집행할 수 있다.

### 청구취지 및 항소취지

#### 1. 청구취지

가. 피고는 별지 기재 물건을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하여서는 아니 되고, F 공장 및 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 창고에 보관하고 있는 위 제품의 완제품과 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 제조설비(제조용 금형), 그 판매를 위한 선전광고물 및 포장을 폐기하라.

나. 피고는 원고에게 2,289,575,264원 및 이에 대하여 2018. 10. 1.부터 다 갚은 날까지 연 15%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라(원고는 당심에 이르러 손해배상청구 부분의 청구취지를 확장하였다).

## 2. 항소취지

### 가. 원고

제1심판결을 청구취지 기재와 같이 변경한다(원고가 이 법원에서 청구를 확장함에 따라 항소취지도 변경한 것으로 본다).

### 나. 피고

제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 모두 기각한다.

이 유

## 1. 기초사실

### 가. 이 사건 특허권(갑 제2, 18, 39호증)

- 1) 발명의 명칭: 톱니가 형성된 곡선부를 가지는 어스 앵커 브라켓
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2006. 12. 28./ 2007. 9. 13./ 제760213호
- 3) 특허권자: 원고<sup>1)</sup>
- 4) 발명의 개요

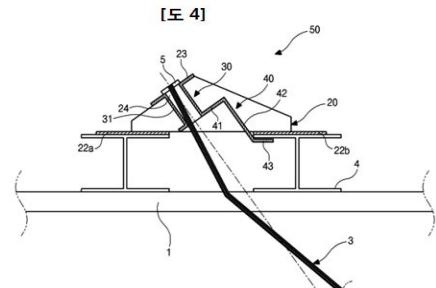
#### ▣ 기술분야 및 종래기술의 문제점

본 발명은 연약지반의 붕괴를 방지하기 위하여 지반 내에 삽입고정되는 어스앵커(earth

1) 이 사건 특허 등록 당시 원고, G 주식회사 및 주식회사 H이 공동 특허권자였으나, G 주식회사는 2016. 4. 7.에, 주식회사 H은 2016. 10. 17.에 이 사건 특허에 관한 그 지분을 각각 포기하였다(갑 제2, 38호증).

anchor)를 지지하는 어스앵커 브라켓에 관한 것으로서, 구체적으로는 지압플레이트의 유동을 방지하기 위하여 측판의 곡선부에 톱니를 형성한 어스앵커 브라켓에 관한 것이다(식별번호 <24> 참조).

종래 브라켓에서 앵커체(3)의 실제 인장방향과 브라켓의 기준 인장각도가 일치하지 않을 경우 도 4에 도시된 바와 같이 앵커체(3)를 심하게 절곡시켜 가이드부재 및 관통부를 통해 인출시킬 수밖에 없다. 최근에는 이러한 문제점을 해결하기 위해 양 측판의 경사면에 아치형 곡선부를 형성하고 상기 곡선부를 따라 지압플레이트를 이동시킬 수 있도록 한 어스 앵커 브라켓이 제안되었다. 어스 앵커 브라켓에 이러한 곡선부를 형성하면 앵커체의 설치각도에 따라 지압플레이트를 이동시킬 수 있기 때문에 앵커체를 절곡시키지 않더라도 앵커체의 인장방향과 지압플레이트를 수직으로 유지하는 것이 가능해진다. 다만, 이와 같은 효과를 달성하기 위해서는 앵커체 삽입을 위해 토류벽에 형성되는 천공부가 어스 앵커 브라켓의 상기 아치형 곡선부의 곡률중심에 정확히 천공되어야 한다. 그런데 실제 시공현장에서는 천공부가 기준위치에서 벗어나서 형성되는 경우가 많기 때문에 지압플레이트를 아치형 곡선부를 따라 이동시키더라도 앵커체의 인장방향과 지압플레이트를 수직으로 유지하기 어렵다. 앵커체의 인장방향과 지압플레이트가 수직을 유지하지 못하게 되면 지압플레이트에 수직방향 이외에 수평방향의 힘이 가해지기 때문에 어스 앵커 브라켓의 곡선부를 따라 지압플레이트의 움직임이 발생하고 이 과정에서 지압플레이트의 변형이 발생하는 문제점이 있다(식별번호 <39> 내지 <45> 참조).



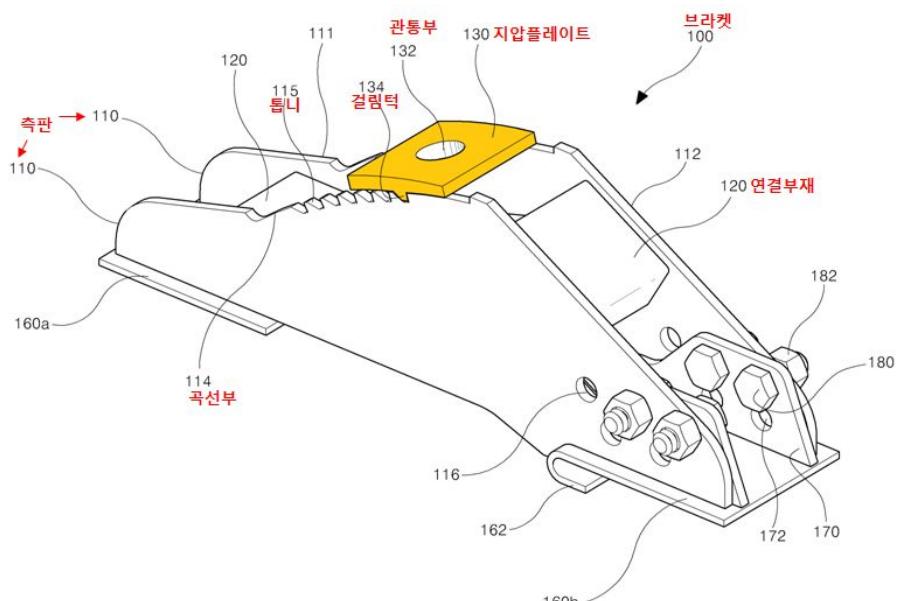
#### ▣ 해결하고자 하는 과제

이 사건 특허발명은 전술한 여러 문제점을 해결하기 위한 것으로서 다음의 목적을 가진다. 첫째, 앵커체의 인장방향이 기준 인장각도와 달라지더라도 하나의 브라켓만으로 적절히 대응할 수 있도록 하기 위한 것이다. ... (중략) ... 넷째, 지압플레이트가 지정된 위치를 벗어나 유동하는 것을 방지할 수 있는 어스 앵커 브라켓을 제공하기 위한 것이다(식별번호 <46> 내지 <50> 참조).

#### ▣ 과제해결수단

본 발명은 전술한 목적을 달성하기 위하여, 어스 앵커 공법에 따라 토류벽에 형성된 천

공에 삽입되는 앵커체의 자유장을 고정하기 위해 상기 토류벽의 측면에 결합된 수평보에 의해 지지되는 브라켓으로서, 톱니를 가지는 곡선부가 형성되고 서로 대향하는 2개의 측판; 상기 양 측판을 연결하여 고정시키는 연결부재; 상기 양 측판에 의해 지지되며, 상기 양 측판의 톱니와 치합하는 걸림턱과 상기 앵커체의 자유장을 인출하기 위한 관통부를 구비하는 지압수단을 포함하는 어스 앵커 브라켓을 제공한다(식별번호 <51> 참조).



## 라 발명의 효과

본 발명에 따르면, 어스 앵커 브라켓의 측판에 톱니를 가지는 곡선부가 형성되기 때문에 앵커체의 삽입을 위한 천공부의 위치가 정위치를 다소 벗어나더라도 앵커체의 인장력을 지탱하는 지압수단의 움직임을 방지할 수 있다(식별번호 <109>).

### 5) 청구범위

【청구항 1】 어스 앵커(earth anchor) 공법에 따라 토류벽에 형성된 천공에 삽입되는 앵커체의 자유장을 고정하기 위해 상기 토류벽의 측면에 결합된 수평보에 의해 지지되는 브라켓으로서, 톱니를 가지는 곡선부가 형성되고 서로 대향하는 2개의 측판; 상기 양 측판을 연결하여 고정시키는 연결부재; 상기 양 측판에 의해 지지되며, 상기 양 측판의 톱니와 치합하는 걸림턱과 상기 앵커체의 자유장을 인출하기 위한 관통부를 구비하

는 지압(支壓)수단; 을 포함하는 어스 앵커 브라켓(이하 밑줄을 표시한 부분의 구성을 '이 사건 쟁점구성'이라 하고, 위 청구항 1의 발명을 '이 사건 제1항 발명'이라 한다).

【청구항 2】 내지 【청구항 8】 (기재 생략)

【청구항 9】 내지 【청구항 13】 (삭제)

#### 나. 분쟁의 경위

##### 1) 피고의 어스앵커 브라켓(각도조절식) 생산·판매 등(갑 제3, 4, 14호증)

피고는 2011년부터 [별지] 기재 어스 앵커브라켓을 제조하여 이를 대여하거나 판매하고 있다(원고는 피고의 제품을 제1, 2, 3 유형으로 나누고 있는바, 이하 제O유형의 피고제품을 '제O 피고제품'이라고 한다).<sup>2)</sup>

##### 2) 원고의 적극적 권리범위확인심판 청구(갑 제9, 19호증)

가) 원고는 2011. 10. 17. 특허심판원에 피고를 상대로, 피고가 실시하고 있는 확인대상발명이 원고의 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결을 구하는 적극적 권리범위 확인심판을 청구하였다(2011당2590호).

나) 위 심판청구 당시 원고가 특정한 확인대상발명의 설명서에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있는데, 확인대상발명이 호형상(곡선부) 측판을 구비한다는 점에서 제1 피고제품과 동일한 것이다.

도1 내지 도3에 도시된 바와 같이, 확인대상발명은 "상호 이격되어 있으며, 상단 경사면(30a)을 따라 요철(31)이 호형상으로 배치되어 있는 한 쌍의 측판(30)과, 상기 측판(30)을 상호 고정하는 지지판(32)과, 중앙부에는 상기 앵커체(3)가 관통결합되는 관통공(41)이 형성되며, 내측면에는 측판(30)이 요철(31)과 맞물리는 돌출부(42)가 형성된 지압플레이트를 포

2) 원고는 제작 현실을 고려할 때 피고 제품의 측판의 요철들의 각도가  $0.1^\circ$  이내의 차이가 있다면 '직선' 형태라 할 수 있고, 각도가  $0.1^\circ$  이상 차이가 있는 경우 '곡선' 형태라고 보아야 한다고 주장하면서(2019. 5. 17. 원고의 준비서면 제2면 참조), 피고 제품 2와 피고제품 3을 구분하고 있다. 또한 원고는 제3 피고제품은 제2 피고제품이 공사 현장에서 1회 이상 사용함에 따라 측판이 곡선 형태로 변형된다는 점에서 제1 피고제품과 실질적으로 같은 유형에 해당한다는 취지의 주장을 하고 있다.

함"하는 어스앵커브라켓이다(갑 제9호증의 제11면 하단 셋째줄~12면 상단 둘째줄).

다) 특허심판원은 2012. 4. 27. 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다는 이유로, 원고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였고(갑 제9호증), 이 심결은 2012. 5. 31. 확정되었다.

### 3) 피고의 소극적 권리범위확인심판 청구(을 제1, 2호증)

가) 피고는 2011. 3. 31. 특허심판원에 원고를 상대로, 피고가 실시하고 있는 확인대상발명이 원고의 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 심결을 구하는 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다(특허심판원 2011당731호).

나) 위 심판청구 당시 피고가 특정한 확인대상발명의 설명서에는 다음과 같은 내용이 포함되어 있는데, 확인대상발명이 일직선상(직선부) 측판을 구비하는 점에서 제2 피고제품과 실질적으로 동일한 것이다.

토류벽(1) 외측면의 수평보(4)에 결합되어 지지되며, 토류벽(1)을 관통하여 지반(2)에 고정된 앵커체(3)의 기단부를 고정할 수 있도록 된 어스앵커용 브라켓에 있어서, 경사진 상단을 따라 복수개의 요철(31)이 '일직선상으로 배치'되고 상호 이격되는 한 쌍의 측판(30)과, 상기 측판(30)을 상호 고정하는 지지판(32)과, ... (제14면 참고).

다) 특허심판원은 2011. 8. 23. 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등관계에 있다고 볼 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로, 피고의 심판청구를 인용하는 심결을 하였다(을 제1호증). 이에 원고가 2011. 9. 23. 심결취소송을 제기하였으나(2011허9207), 특허법원은 2012. 2. 9. 원고의 청구를 기각하는 판결을 하였고, 위 판결은 2012. 3. 1. 그대로 확정되었다(을 제2호증의 1, 2).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 9, 14, 18, 19호증, 을 제1, 2호증(가지번호가 있는 것은 이를 포함한다)의 각 기재 및 영상, 및 변론 전체의 취지

## 2. 특허권 침해 제품의 생산 등 금지 · 폐기 청구에 관한 판단

### 가. 당사자들의 주장

#### 1) 원고

제1, 3 피고제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 모두 포함하고 있으므로, 피고는 이 사건 제1항 발명에 대한 원고의 특허권을 문언 침해한다.

제2 피고제품은 측판이 '직선' 형태로 생산되었더라도 그 제품을 사용과정에서 '곡선' 형태로 변형되어진다는 점에서 피고는 원고의 특허권을 간접 침해 내지 균등 침해한다고 보아야 한다.

#### 2) 피고

제1 피고제품이 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 모두 포함하고 있다는 점에 대해서는 다투지 않으나, 피고는 2012. 4. 27. 이후에는 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 하지 않고 있다.

이 사건 제2 및 3 피고제품은 이 사건 제1항 발명과 달리 측판이 '직선'으로 형성되어 있어 이 사건 제1항 발명의 '곡선부 측판' 구성요소 부분을 결여하고 있으므로 원고의 특허권을 침해하지 아니한다.

### 나. 피고 제품들의 원고의 특허권 침해 여부

#### 1) 제1 피고제품에 관한 실시

피고 스스로 인정하는 바와 같이 제1 피고제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소를 모두 포함하고 있으므로, 피고가 제1 피고제품을 실시하는 것은 이 사건 제1항 발

명에 관한 원고의 특허권을 침해한다.

## 2) 제2 피고제품에 관한 실시

### 가) 이 사건 제1항 발명과 구성의 대비 및 동일한 구성인지 여부

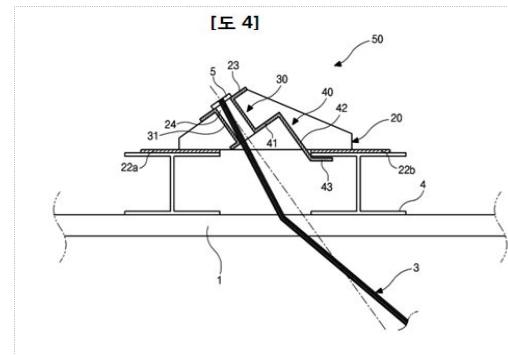
제2 피고제품은 이 사건 제1항 발명 중 '이 사건 쟁점구성'을 제외한 나머지 구성요소들을 모두 포함하고 있다(피고도 이 부분에 대해 특별히 다투지 않는다).

이 사건 쟁점구성과 제2 피고제품의 대응 구성은 모두 톱니(요철)가 형성되고 서로 대향하는 2개의 측판이라는 점에서 동일하다. 그러나 이 사건 쟁점구성은 측판이 '곡선부'로 형성되는 것임에 반해, 제2 피고제품의 대응 구성은 측판이 '직선부' 형상을 가진다는 점에서 차이가 있다. 따라서 제2 피고제품의 대응 구성은 이 사건 쟁점구성과 다르므로 원고의 특허권을 문언 침해하지 않는다.

### 나) 이 사건 제1항 발명과 균등한 구성인지 여부

나아가 갑 제18호증, 을 제16호증의 1, 2, 3의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 아래의 사정 등에 비추어 볼 때, 이 사건 쟁점구성과 제2 피고제품의 대응 구성이 균등하다고 볼 수 없다.

(1) 이 사건 특허발명의 명세서에서 "종래 브라켓에서 앵커체(3)의 실제 인장 방향과 브라켓의 기준 인장각도가 일치하지 않을 경우 [도 4]의 설치단면도에 도시된 바와 같이 앵커체(3)를 심하게 절곡시켜 … 인출시킬 수밖에 없었다. (중략) 최근에는 이러한 문제점을 해결하기 위해 양 측판의 경사면에 아치형 곡선부를 형성하고 … 어스 앵커 브라켓에 이러한 곡선부를 형성하면 … 앵커체를 절곡시키지 않더라도 …"라고



기재(갑 제18호증의 단락 <39>, <41>, <42> 참조)되어 있는데, 위 명세서의 '종래 브라켓'은 [도 4]에 도시된 바와 같이 양 측판이 '직선부'를 가지는 것이다. 즉, 원고는 양 측판이 '직선부'로 형성된 종래의 브라켓에 비해 '곡선부'로 형성된 이 사건 특허발명의 브라켓이 앵커체가 절곡되지 않는 더 나은 효과가 있음을 위 명세서에 기재하고 있다. 따라서 측판이 '곡선부'로 형성되는 이 사건 쟁점구성과 측판이 '직선부' 형상을 가지는 제2 피고제품의 대응 구성은 그 구성이 상이하고 작용·효과에도 현저한 차이가 있다.

(2) 이 사건 특허발명의 출원 과정에서 특허청 심사관은 2007. 5. 15. "이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 등록실용신안공보 제20-421331호('인용발명 1') 및 등록 실용신안공보 제20-372358호('인용발명 2')에 개시되어 있는 곡선부를 가지는 2개의 측판 및 관통부를 구비하는 지압수단에 관한 구성 등에 의해 쉽게 발명할 수 있다"는 취지로 원고에게 의견제출통지를 하였다(을 제16호증의 1). 원고는 위 특허청 심사관의 의견제출통지에 대하여 이 사건 제1항 발명과 제2항 발명을 병합하는 보정을 하면서, "인용발명 2는 측판이 직선의 경사면을 가지기 때문에 지압판(3)과 앵커체가 수직을 이루도록 하는 점에서는 곡선의 경사면을 가지는 인용발명 1이나 이 사건 제1항 발명에 비하여 열등합니다."라는 내용의 의견서를 제출하였다(을 제16호증의 3의 제2쪽).

이와 같이 원고는 이 사건 특허발명에 관한 출원 심사과정에서 이 사건 제1항 발명의 '곡선부를 가지는 측판'이 '직선부를 가지는 측판' 보다 더 나은 효과를 가진다는 내용의 의견서를 제출하여 거절이유를 극복하였음을 알 수 있는바, 이 사건 특허발명의 쟁점구성의 권리범위에서 '직선부를 가지는 측판'은 제외된 것이라고 봄이 타당하다.

(3) 앞에서 살펴본 바와 같이 피고가 원고를 상대로 제기한 소극적 권리범위 확인심판청구 및 이에 대한 심결취소소송에서, 이 사건 제1항 발명의 '톱니를 가지는

곡선부가 형성된 측판' 부분은 제2 피고제품과 실질적으로 동일한 확인대상발명의 '요철이 일직선상으로 배치된 측판' 부분과 그 구성이 상이하고 그로 인해 작용효과에서도 현저한 차이가 있어 동일하거나 균등관계에 있다고 볼 수 없어 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다는 내용의 심결 및 판결이 이루어진 바 있고, 위 판결은 그대로 확정되었다(을 제1, 2호증).

#### 다) 원고의 간접침해 주장에 대한 판단

원고는, 제2 피고제품이 실제 공사현장에서 사용되면 '직선부 측판'이 제3 피고제품과 같이 '곡선부 형상'으로 변형된다는 점에서 제2 피고제품의 실시는 이 사건 제1항 발명에 대한 원고 특허권의 간접침해에 해당한다고 주장한다.

그러나 원고의 위 주장은 제3 피고제품이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속함을 전제로 하는 것이나, 아래 3)항에서 보듯이 제3 피고제품이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 볼 수 없으므로, 원고의 위 주장은 더 나아가 살필 필요도 없이 받아들일 수 없다.

#### 라) 검토 결과의 정리

따라서 제2 피고제품이 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소를 모두 포함하고 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다. 따라서 피고가 제2 피고제품을 실시하는 것은 원고의 특허권 침해에 해당하지 아니한다.

### 3) 제3 피고제품의 실시

#### 가) 제3 피고제품의 특정

원고는, 제2 피고제품이 측판이 직선부를 가지도록 제작된다고 하더라도 실제

공사현장에서 가해지는 하중에 의해 측판이 곡선부로 필연적으로 변형되게 되므로(이하 직선부가 변형된 부분을 '변형부'라 한다)<sup>3)</sup>, 제2 피고제품을 1회 이상 사용한 중고품에 해당하는 제3 피고제품은 제1 피고제품과 마찬가지로 '곡선부'를 포함한다고 보아야 한다고 주장하면서, 제2 피고제품과 구분하여 제3 피고제품을 별지 기재 제3항에서 "직선부 요철부간 각도가 0.1도 이상으로 차이가 나서 요철부가 다각을 이루는 형태의 곡선부 브라켓"으로 특정하고 있다.

이하에서는 제3 피고제품의 측판의 '변형부'가 이 사건 쟁점구성에서 측판의 '곡선부'와 동일 또는 균등한 것이라고 볼 수 있는지 여부에 관하여 살펴본다.

#### 나) 검토

갑 제18호증의 기재와 변론 전체의 취지(2018. 11. 21. 제3차 변론기일에서의 쌍방 제품의 확인 내용)를 종합하여 인정되는 아래의 사정 등에 비추어 볼 때, 이 사건 쟁점구성과 제3 피고제품의 대응 구성은 그 구성이 다르고 그 작용효과에도 차이가 있다는 점에서 양 대응 구성은 동일 또는 균등 관계에 있다고 보기 어렵다.

(1) 앞서 본 바와 같이 이 사건 특허발명의 명세서 기재(갑 제18호증의 식별 번호 <39>, <41>, <42> 참조)에 따르면, 이 사건 쟁점구성의 '곡선부'는 종래 직선 형태의 측판이 구비된 브라켓에서 앵커체가 심하게 절곡되는 문제점을 해결하기 위해 '앵커체의 인장방향과 지압플레이트를 되도록 수직으로 유지'하면서 지압플레이트를 이동시키기 위한 수단으로서 그 기술적 의의와 효과를 가지고 있음을 알 수 있다.

(2) 우선 제1심판결 별지 목록 기재 피고 제품 2와 피고 제품 3으로 특정된 제품들의 각 톱니의 각도 측정 결과의 경우, 그 증거로 제출한 갑 제21, 61호증은 원고 측

3) 원고는 공사 현장에서 발생하는 하중에 의해 피고 제품의 요철에 변형이 일어날 수 없다고 주장해오다가, 요철 각도 변형은 공사현장에서 필연적으로 일어나는 것이라는 취지로 그 입장을 변경하였다(원고의 2019. 3. 11.자 준비서면 참조). 피고도 이 부분에 대해 다툼이 없다.

에서 피고 또는 제1심법원의 참여나 확인 과정이 없이 일방적으로 측정하여 제출한 자료일 뿐 아니라 갑 제61호증(제1심판결의 피고 제품 2)의 경우 그 측정 방법이 눈금자로 된 각도기를 이용하여 측정된 것이고, 그 외 갑 제16, 20, 35, 37호증(각 가지번호 포함)의 경우에도 아래와 같이 당심 제3차 변론기일에서 쌍방이 제시한 제2 및 3 피고제품의 톱니 각도 측정 결과에 비추어 그대로 믿기 어렵다.

(3) 당심 제3차 변론기일에서 쌍방이 제시한 제2 및 3 피고제품의 톱니 각도에 관한 측정결과는 다음과 같다.

제품 종류	상대 각도(°)		
	제1톱니(기준값)	제2톱니	제3톱니
신제품(제2 피고제품)	0.0	0.0 ( $\triangle 0.0$ )	0.0 ( $\triangle 0.0$ )
중고품(제3 피고제품) #1	0.0	0.5 ( $\triangle 0.5$ )	0.8 ( $\triangle 0.3$ )
중고품(제3 피고제품) #2	0.0	0.2 ( $\triangle 0.2$ )	0.7 ( $\triangle 0.5$ )
중고품(제3 피고제품) #4	0.0	0.3 ( $\triangle 0.3$ )	0.2 ( $\nabla 0.1$ )
중고품(제3 피고제품) #5	0.0	0.2 ( $\triangle 0.2$ )	0.7 ( $\triangle 0.5$ )

피고 신제품(제2 피고제품)과 같이 톱니가 형성된 측판이 직선으로 형성되어 있다면 각 톱니의 각도는 완전히 일치된다. 즉 톱니 각도 증가분( $\triangle$ )이 0이다. 그런데 피고의 각 중고품의 측정 결과 각 톱니의 각도가 다르게 측정되었으므로( $\triangle \neq 0$ ), 피고 제품들의 각 중고품, 즉 제3 피고제품은 원고 주장과 같이 직선부가 실제 공사현장에서 1회 이상의 사용에 의해 변형된 부분 즉, 변형부를 가지고 있음을 알 수 있다. 그렇다면 제3 피고제품의 '변형부'가 앞서 본 이 사건 쟁점구성의 '곡선부'의 기술적 의의, 작용효과를 가지는지 여부가 문제가 되는데, 이는 유사한 환경에서 사용되는 원고 제품과의 대비를 통해 평가될 수 있다.

(4) 이 사건 제1항 발명을 토대로 제작된 원고 제품들은, 아래 사진 영상과 같

이 톱니가 형성된 측판이 '곡선부'로 형성되어 있음을 육안으로 쉽게 확인할 수 있다.



그리고 위 원고 제품들은 9개의 톱니로 구성되는데, 아래 측정결과<sup>4)</sup>에서 보듯 이 각 톱니 각도가 약  $2.5^\circ$  크기 정도로 일정하게 증가하는 형태를 가지고 있음을 알 수 있다.

각도 차이 ( $^\circ$ )	제 1톱니 (기준값)	제 2톱니	제 3톱니	제 4톱니	제 5톱니	제 6톱니	제 7톱니	제 8톱니	제 9톱니
신제품 #1	0.0	2.4( $\Delta 2.4$ )	4.8( $\Delta 2.4$ )	7.2( $\Delta 2.4$ )	9.7( $\Delta 2.5$ )	12.1( $\Delta 2.4$ )	14.6( $\Delta 2.5$ )	17.1( $\Delta 2.5$ )	19.6( $\Delta 2.5$ )
중고품 #1	0.0	2.4( $\Delta 2.4$ )	5.0( $\Delta 2.6$ )	7.4( $\Delta 2.4$ )	10.3( $\Delta 2.9$ )	12.5( $\Delta 2.2$ )	15.0( $\Delta 2.5$ )	17.5( $\Delta 2.5$ )	19.8( $\Delta 2.3$ )
신제품 #2	0.0	2.6( $\Delta 2.6$ )	5.2( $\Delta 2.6$ )	7.7( $\Delta 2.5$ )	10.0( $\Delta 2.3$ )	12.5( $\Delta 2.5$ )	14.9( $\Delta 2.4$ )	17.6( $\Delta 2.7$ )	21.1( $\Delta 3.5$ )
중고품 #2	0.0	2.1( $\Delta 2.1$ )	4.5( $\Delta 2.4$ )	6.8( $\Delta 2.3$ )	9.3( $\Delta 2.5$ )	11.9( $\Delta 2.6$ )	14.3( $\Delta 2.4$ )	16.4( $\Delta 2.1$ )	19.0( $\Delta 2.6$ )

원고의 신제품 #1, #2의 경우 톱니 각도 증가분이 평균적으로  $2.5^\circ$  정도로 동일하나, 원고의 중고품 #1, #2의 경우에도 톱니 각도 증가분인  $2.5^\circ$ 를 벗어나는 측정값이 존재하고, 그 차이는  $0.1^\circ$ 에서  $0.4^\circ$ (원고의 중고품 #1의 제5톱니와 중고품 #2의 제2톱니와 제8톱니)로서 원고의 중고품의 경우에도 실제 공사현장에서 1회 이상의 사용에 의해 변형된 부분 즉, '변형부'를 가지고 있음을 알 수 있다.

4) 최하단부 제1톱니의 각도를  $0.0^\circ$ 으로 세팅한 후, 각 톱니 사이의 기울어진 각도를 측정한 것이다. 위 표 내 결과는 그 측정값들의 평균값(소수점 둘째자리는 버림)을 의미하며, 괄호 안의 숫자는 각 톱니 각도의 증감분을 의미한다. 위 측정값은 오차범위  $0.1(\pm 0.05)^\circ$ 를 가진다(당심 제3회 변론조서 참조).

(5) 이와 같이 제3 피고제품에서의 각 톱니 각도의 증가분은 '0°에서 0.5° 이하'이고, 원고 제품의 중고품에서도 각 톱니 각도 증가분의 2.5°를 벗어나는 측정값 차이는 '0.1°에서 0.4°'로서 서로 별 차이가 없다. 또한 제3 피고제품의 측판부의 제1톱니와 제3톱니 사이의 총 각도의 증가량은 0.2°에서 0.8°로서 '직선부 측판'을 갖는 신제품과 구성이나 효과에서 큰 차이가 있다고 보기 어렵고, 각 톱니 각도가 원고 제품들과 같이 일정한 방향으로 곡률에 따라 증가하는 형태를 가진다고 보기 어렵다는 점(피고 중고품 #4의 경우 제1, 2 톱니 사이의 각도는 증가하나, 제2, 3 톱니 사이의 각도는 감소하는 경향을 가진다)에 비추어 보더라도, 피고의 제2 피고제품의 중고품인 제3 피고제품의 '변형부'가 이 사건 쟁점구성의 '곡선부'와 같이 앵커체의 설치 각도에 따라 지압플레이트를 이동시켜 '앵커체의 인장방향과 지압플레이트를 되도록 수직으로 유지하도록 하는 효과'를 구현한다고 인정하기 어렵다.

(6) 이와 같이 원고와 피고의 각 중고품의 변형부의 각도의 차이는 공통적으로 공사 현장에서 수 회 사용됨에 따라 일정 범위 이상의 하중이 작용되는 경우에 발생하는 의도하지 않은 톱니의 변형, 톱니에 붙어있는 녹이나 이물질 등에 의해 발생하는 측정 오차, 측정기기 자체에서 발생하는 허용 오차(0.1°) 등의 요인에 의해 발생하는 것으로 보일 뿐, 피고가 제2 피고제품이 다양한 공사 현장에서 사용되면서 일정 정도를 넘는 하중이 가해져 톱니부의 변형이 일어날 것을 미리 예상하고 제2 피고제품과 구성과 효과가 다른 제품을 제공할 의도로 제3 피고제품을 사용한 것으로 보기 어렵다. 따라서 피고에게 제3 피고제품이 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권을 침해한다는 고의나 과실이 있다고 인정하기도 어렵다.

#### 다) 검토 결과의 정리

제3 피고제품이 이 사건 제1항 발명과 동일하거나 균등한 구성요소를 모두 포함하고 있다고 볼 수 없으므로, 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 할 수 없다. 따라서 피고가 제3 피고제품을 실시하는 것은 원고의 특허권 침해에 해당하지 아니한다.

#### 다. 피고의 제1 피고제품에 대한 침해 금지 및 폐기 의무

1) 앞에서 살펴본 바와 같이, 제2, 3 피고제품은 이 사건 제1항 발명의 구성요소 일부를 결여하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 특허권을 침해한다고 할 수 없으나, 제1 피고제품은 이 사건 제1항 발명과 동일한 구성요소들과 그 구성요소들 간의 유기적 결합관계를 그대로 포함하고 있으므로 이 사건 제1항 발명의 특허권을 침해한다고 할 것이다.

따라서 피고가 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 하는 행위는 이 사건 제1항 발명에 대한 원고의 특허권을 침해하거나 침해할 우려가 있는 행위이므로, 피고는 원고의 청구에 따라 제1 피고제품을 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하여서는 아니 되고, F 공장 및 피고의 본점, 지점, 사무소, 영업소, 창고에 보관하고 있는 제1 피고제품의 완제품과 반제품(완성품의 구조를 구비하고 있는 것으로 아직 완성에 이르지 아니한 물건), 제조설비(제조용 금형), 그 판매를 위한 선전광고물 및 포장을 폐기할 의무가 있다.

2) 피고는 이에 대해 2012. 4. 27. 이후 당심 변론 종결일까지 더 이상 제1 피고제품의 생산, 판매, 대여 등을 하지 않으므로 원고의 특허권이 침해되거나 침해될 우려가 없다는 취지로 주장한다. 그러나 피고가 과거 침해제품인 제1 피고제품의 생산, 판매, 대여 등을 한 바 있고, 원고와 동종 업종에 해당하는 어스 앵커 브라켓의 제조 및 판

매입 등을 계속하고 있는 점, 피고는 제1 피고제품의 변경에도 불구하고 동일한 상품 및 모델명을 사용하고 있어 제1 피고제품의 생산 등을 재개할 우려가 없다고 할 수 없는 점 등에 비추어 보면, 당시 변론종결일 당시 및 장래에 제1 피고제품에 대한 특허권 침해의 우려가 없다고 단정하기 어렵다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

### **3. 특허권 침해로 인한 손해배상 청구에 관한 판단**

#### **가. 피고의 손해배상책임의 발생**

앞서 본 바와 같이 피고는 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여함으로써 원고의 이 사건 특허권을 침해하였다고 할 것이다. 나아가 피고가 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여하는 행위를 한 기간에 대하여 보건대, 피고가 2011년부터 2012. 4. 26.까지 제1 피고제품을 제작하여 실시하였다는 사실(이후 원고가 자인하는 바와 같이 2012. 4. 26. 전에 제1 피고제품을 기 임대하여 2012. 10. 25.까지 임대료 매출금액이 발생한 부분 포함)에 대해서는 당사자 사이에 별다른 다툼이 없으나, 피고가 2012. 4. 27. 이후에도 제1 피고제품을 새롭게 생산, 판매, 대여 등을 하였다는 사실에 대해서는 갑 제3, 4호증과 제13호증의 2의 기재만으로 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.<sup>5)</sup>

따라서 피고는, 특별한 사정이 없는 한, 2011년부터 2012. 4. 26.까지 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 한 행위(제1 피고제품을 기 임대하여 2012. 10. 25.까지 임대료 매출금액이 발생한 부분 포함)로 인하여 이 사건 특허권을 침해함으로써 원고가 입은 손해를 배상할 책임이 있다.

#### **나. 피고의 소멸시효 항변에 관한 판단**

5) 원고는 피고가 제1 피고제품을 2011부터 현재까지 계속 실시한 것으로 다투다가, 그 입장이 곤란함을 이유로 피고가 2012. 4. 27. 이후부터 더 이상 제1 피고제품을 실시하지 않았다는 피고의 주장에 대해 더 이상 다투지 않는다는 취지로 그 입장을 변경하였다(2019. 5. 17. 준비서면 제11면 참조).

## 1) 관련 법리

불법행위로 인한 손해배상청구권의 단기소멸시효 기산점이 되는 민법 제766조 제1항의 '손해 및 가해자를 안 날'이란 손해의 발생, 위법한 가해행위의 존재, 가해행위와 손해의 발생 사이에 상당인과관계가 있다는 사실 등 불법행위의 요건사실에 대하여 현실적이고도 구체적으로 인식하였을 때를 의미하고, 피해자 등이 언제 불법행위 요건사실을 현실적이고도 구체적으로 인식하였다고 볼 것인지는 개별적 사건에서 여러 객관적 사정을 참작하고 손해배상청구가 사실상 가능하게 된 상황을 고려하여 합리적으로 인정하여야 한다(대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다65245 판결 등 참조).

## 2) 구체적 검토

갑 제5 내지 10호증의 각 기재에 의하면, ① 원고는 2011. 2. 21. 및 2011. 3. 22. 피고에게 제1 피고제품의 생산, 판매 등에 관하여 제1, 2차 경고장을 보낸 사실, ② 피고가 2011. 3. 4. 및 2011. 4. 1. 위 각 경고장에 관하여 원고에게 위 실시제품이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하지 않는다고 답변한 사실, ③ 이에 원고가 2011. 10. 17. 제1 피고제품에 관한 구성을 확인대상발명으로 삼아 이 사건 제1항 발명에 관한 적극적 권리범위확인심판을 청구하여 2012. 4. 27. 원고의 청구를 인용하는 심결을 받은 사실 및 위 심결이 2012. 5. 31. 확정된 사실을 인정할 수 있다(앞에서 본 바와 같이 위 적극적 권리범위확인심판에서의 확인대상발명은 제1 피고제품과 같다). 그리고 원고는 2016. 5. 4. 이 사건 소를 제기하였다.

위 인정사실을 위 법리에 비추어 볼 때, 원고는 위 적극적 권리범위확인심판에 관한 인용심결의 확정일인 2012. 5. 31.경 피고의 제1 피고제품의 생산, 판매, 대여 행위가 원고의 이 사건 제1항 발명에 관한 특허권을 침해하는 불법행위로서 피고를 상대로 손

해배상을 청구할 수 있다는 사실을 현실적이고 구체적으로 인식하였다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 소 제기일인 2016. 5. 4.로부터 역산하여 3년이 경과한 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 제1 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸하였다. 따라서 피고의 소멸시효 항변은 이유 있다.

### 3) 원고의 주장에 관한 판단

원고는, 소외 주식회사 I가 원고를 상대로 신청한 원고의 이 사건 특허권에 대한 등록무효심판이 원고의 승소로 확정된 날인 2014. 7. 5.을 원고의 피고에 대한 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권의 소멸시효 기산일로 보아야 한다고 주장한다.

그러나 원고가 주장하는 위 등록무효심판은 피고에 의해 제기된 것이 아니라 피고와 무관한 제3자(소외 주식회사 I)에 의해 신청된 것으로서 원고와 제3자 사이의 우연한 사정이 원고와 피고 사이의 권리관계에 영향을 미친다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 일단 등록된 특허는 그 등록에 대한 무효심결이 확정되기 전까지는 '유효'한 것으로 간주되므로(공정력), 원고가 주장하는 사유만으로 원고의 피고에 대한 이 사건 특허권에 기한 권리행사에 장애사유가 있었다고 인정할 수 없다. 따라서 원고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

#### 다. 검토 결과의 정리

결국 2013. 5. 3. 이전에 발생한 원고의 피고에 대한 제1 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구권은 이미 시효로 소멸되었으므로, 원고의 피고에 대한 제1 피고제품의 이 사건 특허권 침해로 인한 손해배상청구는 받아들일 수 없다.

### 4. 특허권 침해로 인한 부당이득반환청구에 관한 판단

#### 가. 원고의 주장

피고가 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 제품을 생산하여 판매, 임대, 바이백 등  
의 방식으로 수익을 얻었는데, 이러한 피고의 수익은 법률상 정당한 권리이  
없는 수익이므로 피고는 원고에 대하여 민법 제741조에 기한 부당이득반환의무를 가진다.

#### 나. 구체적 검토

##### 1) 부당이득반환의무의 발생

앞에서 본 바와 같이, ① 제1 피고제품은 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한  
다는 사실, ② 피고는 2011년부터 2012. 4. 26.까지 특허권자인 원고와 실시계약 등을  
체결하지 않은 채 제1 피고제품을 생산하여 판매, 임대, 바이백 등의 방식으로 수익을  
얻었던 사실이 인정되므로, 피고는 위 기간 동안 이 사건 제1항 발명에 속하는 제1 피  
고제품을 무단으로 실시함으로써 법률상 원인 없이 이익을 얻고, 이로 인하여 원고가  
손해를 입게 하였으므로, 원고에게 그 부당이득을 반환할 의무가 있다.

##### 2) 부당이득반환의무의 범위

부당이득의 반환의 경우 수익자가 반환하여야 할 이득의 범위는 손실자가 입은  
손해의 범위에 한정되고, 수익자의 이득이 손실자의 손해보다 적을 때에는 이득액만을  
반환하면 된다.

피고가 얻은 이익에 관하여 보건대, 피고가 위 침해기간 동안 제1 피고제품을 실  
시하여 얻은 영업이익에는 원고의 이 사건 특허권 외에 피고의 자본과 신용, 영업능력,  
선전광고, 브랜드, 지명도, 시장 상황 등 다른 요인들에 의해 발생한 부분이 혼재되어  
있으므로,<sup>6)</sup> 위와 같이 이 사건 특허권과 다른 요인들의 각각의 기여 정도와 금액에 관  
한 주장과 증명이 없는 이상, 피고의 영업이익 전부를 이 사건 특허권 침해로 인한 피

---

6) 특허권 침해를 원인으로 한 부당이득반환청구에 특허법 제128조의 손해배상액의 산정 규정이 그대로 또는 유추적용될 수 있  
다고 보기 어렵다.

고의 부당이득으로 인정할 수 없고, 피고는 원고와 적법하게 이 사건 특허권에 관한 실시계약을 체결하였을 경우 원고에게 지급하였을 실시료 상당액을 법률상 원인 없이 취득한 것으로 봄이 타당하다.

갑 제28, 65 내지 70호증, 을 제3 내지 10, 36, 38호증의 각 기재(가지번호 포함) 및 변론 전체의 취지에 의하면, 피고가 2011년부터 2012. 4. 26.까지 제1 피고제품을 생산, 판매, 대여 등을 한 행위(제1 피고제품을 기 임대하여 2012. 10. 25.까지 임대료 매출금액이 발생한 부분 포함)로 인하여 얻은 매출액은 합계 152,112,960원인 사실이 인정된다.

또한 갑 제81 내지 83호증, 을 제39, 40, 41호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정되는 다음과 같은 사정 즉, ① 특허청과 한국지식재산연구원이 2017. 12.에 발간한 "지식재산분쟁 현황조사 연구 - 국내 특허 라이선스 실태조사"에서 이 사건 제1항 발명이 속한 건설업 관련 특허의 업종별 및 기술유형별 평균 실시료율은 '업종 분류'로는 약 6.2%, '기술유형별 분류'로는 약 5.6%인 점(갑 제82호증의 1, 2, 3), ② 산업통상자원부에서 발간한 기술가치평가 실무가이드(2017. 12.)에 의하면, 어스앵커 브라켓의 제조와 관련된 '기타 기계 및 장비 제조업'의 평균 로열티율은 평균 3.4%이고 (을 제39호증의 137면), 한국과학기술정보연구원이 기술 또는 특허의 경제적 가치를 평가할 목적으로 구현한 온라인 기술가치평가시스템 스타-밸류 5.0에서 제공하는 업종별 로열티율 정보에 의하면, '기타 기계 및 장비 제조업'의 경상 로열티율은 평균 3.7%인 점(을 제40호증의 2면) 등을 종합하면, 이 사건 특허권에 관한 실시료율은 5%로 봄이 타당하다.<sup>7)</sup>

7) 원고의 2019. 9. 11.자 참고서면에 첨부된 참고자료 31, 32에 의하면, 원고의 자회사인 주식회사 J은 이 사건 특허권과 관련된 '어스앵커브라켓'과 유사한 인접 기술인 '앵커체'에 관한 실용신안권에 관하여 기술사용료로 설계금액의 5%를 정한 신기술(특허)사용협약을 체결한 사실을 알 수 있다.

따라서 피고는 원고에게 제1 피고제품과 관련하여 이 사건 특허권의 무단 사용으로 인한 부당이득으로 7,605,648원(= 152,112,960원 × 5%) 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.<sup>8)</sup>

### 3) 피고의 주장에 대한 검토

피고는 원고와 이 사건 특허권의 전 공유자들인 주식회사 H 및 G 주식회사 사이의 채권양도합의와 채권양도통지가 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 것으로서 소송신탁에 해당하여 그 효력이 없다고 주장한다. 그러나 갑 제60, 65 내지 70호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 위 각 문서들의 진정성립이 인정되고, 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인 간의 신분관계 등 제반 상황에 비추어 소송신탁에 해당한다고 보기 어렵고, 달리 이를 인정할만한 증거가 없다. 따라서 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 않는다.

#### 다. 검토 결과의 정리

피고는 원고에게 부당이득반환으로 7,605,648원 및 이에 대하여 제1 피고제품에 관한 이 사건 특허권 사용 · 수익 종료일 이후로서 원고가 구하는 바에 따라 2018. 10. 1부터 피고가 그 이행의무의 존부나 범위에 관하여 항쟁함이 타당하다고 인정되는 당심 판결선고일인 2019. 10. 2.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에서 정한 연 15%)<sup>9)</sup>의 각 비율로 계산한 지연손해금을

8) 갑 제65 내지 70호증의 각 기재에 의하면, 원고는 이 사건 특허권의 전 공유자들인 주식회사 H 및 G 주식회사가 가지는 손해배상청구권 또는 부당이득반환청구권 기타 일체의 권리를 원고에게 양도한다"는 내용의 채권 양도계약을 체결하였고, 위 각 양도인들이 피고에게 이를 내용증명우편으로 통지한 사실이 인정되므로 원고는 위 침해기간 동안 이 사건 특허권 전부에 관하여 피고에 대하여 부당이득반환청구권을 가진다.

9) 2019. 5. 21. 대통령령 제29768호로 개정되어 2019. 6. 1.부터 시행되는 '소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항 본문의 법정이율에 관한 규정' 부칙 제2조 제1항(이 영 시행 당시 법원에 계속 중인 사건으로서 제1심의 변론이 종결된 사건에 대한 법정이율은 이 영의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.)에 따라 종전 규정에 따른 연 15%의 법정이율을 적용한다.

지급할 의무가 있다.

## 5. 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 위반에 기한 청구에 관한 판단

### 가. 원고의 주장

#### 1) 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(이하 '부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 바목 전단 위반

피고가 2012. 4. 27. 이후 갑 제3, 4호증, 갑 제13호증의 2와 같이 변경 후 제품인 제2, 3 피고제품을 홍보하는 자료나 문서에서 '앙카체의 꺾임이 없음', '반영구적 재생 사용 가능', '변형된 각도에 따른 대응 가능'과 같은 내용의 홍보 내용을 유지하는 것은 일반 소비자로 하여금 피고의 제품들을 원고의 특허제품으로 오인하게 하는 것이거나 피고 제품에 대한 허위 또는 과장 광고에 해당하여 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 전단의 부정경쟁행위에 해당한다.

#### 2) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목 전단 위반

어스앵커브라켓에 대한 연구개발이나 관련 제품의 생산 경험도 없던 피고가 원고로부터 이 사건 특허제품의 핵심 부품가공에 대한 외주제작 의뢰를 받은 후, 이러한 외주제작의 목적과 무관하게 해당 부품가공 정보들을 부정하게 활용하여 업종을 변경한 후 원고의 이 사건 특허제품과 동일한 제품을 불법적으로 생산하여 판매한 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목[구 부정경쟁방지법(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 차목]의 부정경쟁행위에 해당한다.

### 나. 검토

#### 1) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 전단 위반 주장에 관하여

우선 갑 제3, 4호증, 갑 제13호증의 2의 홍보 문구들의 경우, 피고의 등록특허인

'다각을 갖는 조절식 브라켓 특허'(갑 제45호증, 특허등록번호 제10-0980185호)와 관련된 제품이라는 점을 소개하기 위한 것으로 보인다.

그 중 '변형된 각도에 따른 대응 가능' 문구에 관하여, 피고는 '동일한 천공부 위치에 대하여 다양한 인장각도에 대응이 가능하다'는 의미가 아니라 '예를 들어 인장각도가 35°인 현장에서 동일한 인장각도로 설치되더라도 천공부의 위치가 위 또는 아래로 조금 달라지거나 또는 인장각도가 35°에서 조금 벗어나 30°~ 40°의 범위 내에서 변경되는 경우에는 지압 플레이트를 위 아래로 옮겨 이에 적절히 대응할 수 있다'는 의미로서 변경 후 제품이 제2, 3 피고제품의 특성에도 해당한다고 주장하고 있는데, 이와 같은 홍보 내용이 제2, 3 피고제품의 특성과 무관하거나 허위라고 보기 어렵다. 또한 반영구적 재생 사용 가능' 문구의 경우, 제2, 3 피고제품이 수 회 이상 반복적으로 이용될 수 있다는 내용을 다소 과장한 것에 불과하고, 관련 업계의 거래자나 수요자들의 구매 결정에 영향을 미칠 정도로 오인하게 하는 정도라고 보기 어렵다. '앙카체의 꺾임이 없음' 문구의 경우 다소 과장된 부분이 있는 것으로 보이나, 관련 업계의 거래자나 수요자들의 구매 결정에 영향을 미칠 정도로 오인하게 하는 정도라고 보기 어렵고, 나아가 위와 같은 피고의 홍보 내용 중 일부 문구의 품질 오인 야기 행위로 인하여 원고의 영업상 이익이 침해되었다는 사실을 인정할만한 증거가 없다.

따라서 원고의 부정경쟁방지법 제2조 제1호 바목 전단 위반에 기한 금지청구 및 손해배상청구는 받아들일 수 없다.

## 2) 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목 전단 위반 주장에 관하여

우선 제2 및 3 피고제품은 앞서 본 바와 같이 측판이 '직선부'로 형성되어 있는 것으로 볼 수 있으므로, 곡선부 측판을 구비하는 원고 이 사건 특허제품과는 형상, 구

조, 작용, 효과 등이 다른 제품에 해당하고, 원고가 보유하던 이 사건 특허제품의 설계 도면이나 부품가공 정보들을 부정하게 활용하였다는 사실을 인정할만한 증거가 없다. 따라서 피고의 제2 및 3 피고제품의 실시행위가 원고의 상당한 투자나 노력으로 만들 어진 성과를 무단으로 사용하여 원고의 경제적 이익을 침해하는 행위라고 보기 어렵다.

제1 피고제품의 경우, 앞서 본 바와 같이 원고의 이 사건 특허권을 침해하는 제품에 해당한다는 판단을 받아 제1 피고제품에 대한 원고의 금지청구가 인정되었으므로 별도로 피고의 부정경쟁행위를 이유로 한 원고의 침해금지청구를 판단할 이익이 없고, 부정경쟁행위로 인한 손해배상청구의 경우 역시 불법행위에 기한 손해배상청구에 해당하는데, 앞서 본 바와 같이 원고의 피고에 대한 제1 피고제품의 실시로 인한 불법행위에 기한 손해배상청구권은 시효가 완성되어 소멸되었다.

따라서 원고의 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목[구 부정경쟁방지법(2018. 4. 17. 법률 제15580호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 차목]의 부정경쟁행위에 기한 금지 청구 및 손해배상청구 역시 받아들일 수 없다.

## 6. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결은 이와 일부 결론을 달리하여 부당하므로 피고의 항소를 일부 받아들여 이 법원에서 변경된 청구를 포함하여 제1판결을 주문과 같이 변경한다.

재판장      판사      이규홍

판사      우성엽

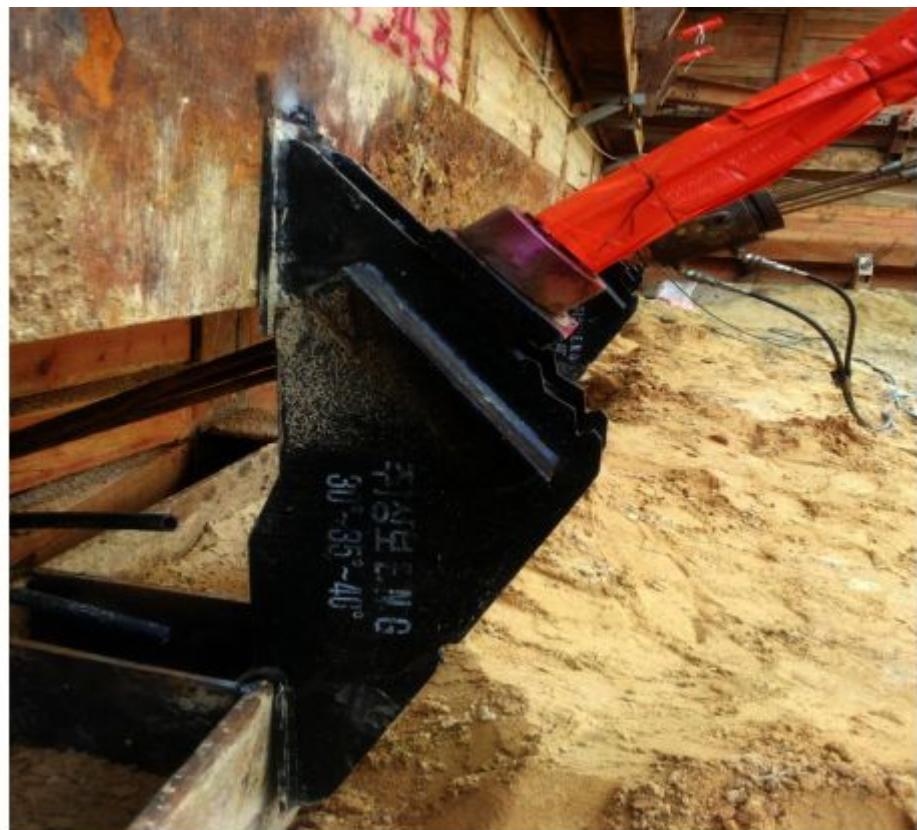
판사      이진희

## [별지]

피고 주식회사 C이 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하였거나 하고 있는, '성보 멀티브라켓 시리즈(SMS-SERIES)'라는 상품명의 다각을 갖는 어스 앵커브라켓(각도 조절식, 모델명: SMB303, SMB302, SMB353, SMB402)으로서 다음과 같이 1유형, 2유형, 3유형으로 나뉨.

### 〈상세설명〉

1. 1유형 피고제품: 다음 사진과 같은 외관을 가지고 있음. 곡선부 측판을 구비하고 있는 것을 비롯하여 이 사건 원고의 특허권의 구성요소를 모두 구비하여 있는 브라켓임.



2. 2유형 피고제품: 브라켓 측판의 요철부 간 각도 차이가 0.1도 이하로서 직선부를 구비하고 있는 브라켓임. 직선부 측판 이외의 나머지 구성요소는 모두 원고의 특허권의 효력범위 내에 있음.



3. 3유형 피고제품 : 위 2유형 피고제품이 1회 이상 사용된 중고제품으로, 직선부 요철부간 각도가 0.1도 이상으로 차이가 나서 요철부가 다각을 이루는 형태의 브라켓임.



끝.