

특 허 법 원

제 2 5 - 2 부

판 결

사 건 2021나1220 손해배상(지)

원고, 항소인 주식회사 A

대표이사 B

소송대리인 변호사 이영수

피고, 피항소인 주식회사 C

대표이사 D

소송대리인 법무법인 제이앤에스

담당변호사 배대준

제 1 심 판 결 서울중앙지방법원 2021. 1. 21. 선고 2018가합586330 판결

변 론 종 결 2022. 11. 29.

판 결 선 고 2023. 2. 2.

주 문

1. 원고의 항소를 기각한다.

2. 항소비용은 원고가 부담한다.

청구취지 및 항소취지

제1심판결을 취소한다.

피고는 원고에게 1,000,000,000원 및 이에 대하여 2018. 12. 21.부터 2019. 5. 31.까지는 연 15%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

이 유

1. 기초 사실

가. 당사자의 지위

원고는 자동 엑스레이 검사 장비의 연구 개발, 제조, 판매 등의 업을 영위하고 있는 주식회사이고, 피고는 엑스레이(X-ray) 검사 장비 개발, 제조 및 공급 등의 업을 영위하고 있는 주식회사이다.

나. 원고의 이 사건 특허발명(갑 제1호증)

1) 발명의 명칭: 배터리 자동연속검사장치

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2013. 2. 28./ 2013. 6. 3./ 제1272556호

3) 청구범위

【청구항 1】 배터리(B)를 공급하는 공급컨베이어(10)와(이하 '구성요소 6-1'이라 한다);

원판형상으로 다수개의 파지장치(22)가 구성된 승강회전부(21)가 구성되는 공급승강

회전부(20)와(이하 '구성요소 6-2'라 한다);

공급승강회전부(20)에서 배터리(B)를 공급받도록 배터리안착부(31)가 다수개 형성된 회전원형판(32)이 구성된 검사회전부(30)와(이하 '구성요소 6-3'이라 한다);

검사회전부(30)의 상부와 하부에는 대응되도록 구성되는 하나 이상의 디텍터(33a) 및 엑스레이 튜브(33)와(이하 '구성요소 6-4'라 한다);

원판형상으로 다수개의 파지장치(42)가 구성되며 승강수단(E)으로 승강하는 승강회전부(41)가 구성되는 배출승강회전부(40)와(이하 '구성요소 6-5'라 한다);

배출승강회전부(40)에서 배출된 배터리(B)를 공급받도록 구성되는 배출컨베이어(50);로 구성되며(이하 '구성요소 6-6'이라 한다),

공급승강회전부(20), 검사회전부(30) 및 배출승강회전부(40)는 하나의 구동수단(A)에 의하여 동시에 회전되도록 연결 구성된 것(이하 '구성요소 6-7'이라 한다)을 특징으로 하는 배터리 자동연속검사장치.

【청구항 6】 제1항에 있어서,

배터리안착부(31)에 안착되는 배터리(B)의 일측을 가압하여 정렬하도록 배터리안착부(31)상에 설치된 가압부(61)와, 하우징(62)이 하부에 설치된 슬라이드(63)와, 검사회전부(30)의 외측둘레에 설치된 안내지지대(64)와(이하 '구성요소 6-8'이라 한다),

하우징(62)내에 가압부(61)가 설치되고, 가압부(61)는 슬라이드(63)가 안내지지대(63)에서 구동수단(A)에 의해 수평으로 구동될 때, 가압부(61)의 배터리(B)의 일측을 가압하여 정렬하도록 설치된 배터리정렬기(60)가 구성된 것(이하 '구성요소 6-9'라 한다)을 특징으로 하는 배터리 자동연속검사장치(이하 '이 사건 제6항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 5】 (삭제)

【청구항 2 내지 4, 7 내지 10】 (소송 대상이 아니므로, 각 기재 생략)

4) 주요내용 및 도면

㉠ 기술분야 및 배경기술

본 발명은 배터리 자동연속검사장치에 관한 것으로서, 더욱 상세하게는 공급승강회전부, 검사회전부 및 배출승강회전부를 하나의 구동수단에 의하여 동시에 회전되도록 연결 구성하여, 배터리의 공급, 검사, 배출이 유기적으로 연결되어 연속적으로 공급되는 다량의 배터리를 신속하고 정밀하게 검사할 수 있는 배터리 검사장치에 관한 것이다(식별번호 [0001]).

배터리 또는 전지검사장치를 도 1에 도시하는 바와 같이, 검사전지공급컨베이어(100)의 종단부에 배치되어 상기 검사전지공급컨베이어(100)로부터 공급된 검사전지(B)들을 검사위치와 배출위치로 이송시키는 적어도 하나 이상의 로봇과, 상기 이송로봇의 하부에 배치되어 상기 이송로봇에 의해 이송된 검사전지(B)들에 엑스레이 튜브를 조사시키는 엑스레이 튜브 발생기(110)와, 상기 이송로봇은 불량품전지배출로봇, 수직이송로봇, 수평이송로봇(140a, 140b, 140c)으로 구성되고, 상기 이송로봇에 이웃하게 배치되어 상기 이송로봇에 의해 이송된 검사 완료된 전지(B)들을 배출시키는 정품전지배출컨베이어(120)와, 상기 정품전지배출컨베이어의 선단부에 배치되어 상기 정품전지배출컨베이어(120)를 따라 이송되는 검사 완료된 전지들로부터 불량품전지를 제거시키는 불량품전지배출로봇(130)을 구비하여 구성된다(식별번호 [0005]).

이러한, 배터리 또는 전지검사장치는 일방향으로 공급되는 다량의 배터리들을 하나의 엑스레이 발생기(110)로 배터리 또는 전지를 다량으로 신속하게 검사하여 배터리 또는 전지의 불량을 정밀하게 검색하여 배터리 또는 전지의 불량 및 정품을 가려내는데 많은 어려운 문제점이 있었다. 또한, 배터리 또는 전지검사장치는 다량의 배터리 또는 전지를 엑스레이 발생기(110)로 검색하여 배터리의 불량을 제대로 검색할 수 없는 문제점이 있었다(식별번호 [0006], [0007]).

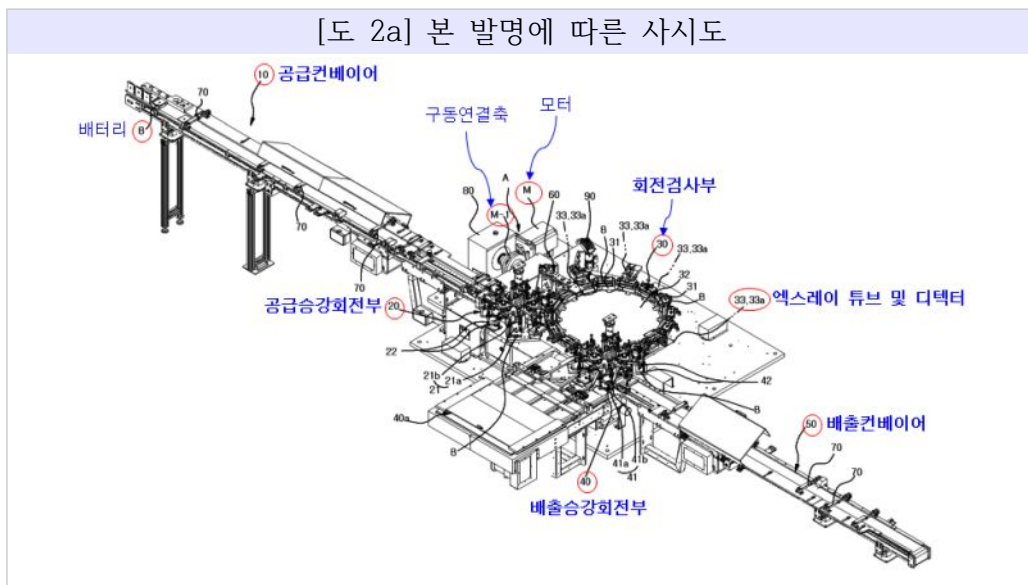
㉡ 해결하려는 과제

본 발명은 연속적으로 공급되는 배터리를 공급승강회전부, 검사회전부 및 배출승강회전부를 하나의 구동수단에 의하여 동시에 회전하며 배터리의 공급, 검사, 배출할 수 있도록 유

기적으로 구성되도록 하여, 공급, 검사 및 배출을 위하여 연결되는 시간을 절약하면서도 연속적으로 공급되는 다량의 배터리를 오차없이 신속하고 정밀하게 영상을 수집하여 양/불량 여부를 판정할 수 있어 검사속도 및 효율이 크게 향상될 수 있는 배터리 연속검사장치를 제공하는데 그 목적이 있다(식별번호 [0008]).

㉔ 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

본 발명에 따른 배터리 자동연속검사장치는 공급컨베이어(10)와, 공급승강회전부(20)와, 검사회전부(30)와, 하나 이상의 디텍터(33a) 및 엑스레이 튜브(33)와, 배출승강회전부(40)와, 배출컨베이어(50)로 구성되며, 공급승강회전부(20), 검사회전부(30) 및 배출승강회전부(40)는 하나의 구동수단(A)에 의하여 동시에 회전되도록 연결 구성된다(식별번호 [0026]).



상기 공급컨베이어(10)는 도 2 및 도 3에 도시하는 바와 같이, 그 상부에는 다수의 배터리(B)들이 일정 간격을 두고 연속적으로 이동되도록 구성된다.

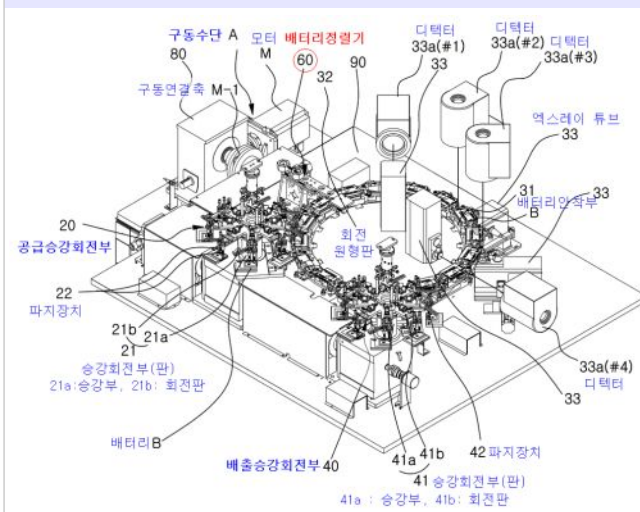
상기 공급승강회전부(20)는 도 2, 3, 5, 6에 도시하는 바와 같이, 상기 공급컨베이어(10)의 일측에 설치되어 공급컨베이어(10)에 의하여 연속적으로 공급되는 배터리(B)를 공급받아 이송하는 역할을 한다. 상기 공급컨베이어(10)로부터 공급되는 상기 배터리(B)를 승강회전부(21)에 다수개 설치된 파지장치(22)로 파지하여 상기 검사회전부(30)의 상기 배터리안착부(31)로 공급하도록 구성된다(식별번호 [0029], [0030]).

상기 회전검사부(30)는 도 2, 3, 7, 8에 도시되는 바와 같이, 상기 공급승강회전부(20)의 일측에 구성되어, 공급승강회전부(20)에서 배터리(B)를 공급받도록 배터리안착부(31)가 다

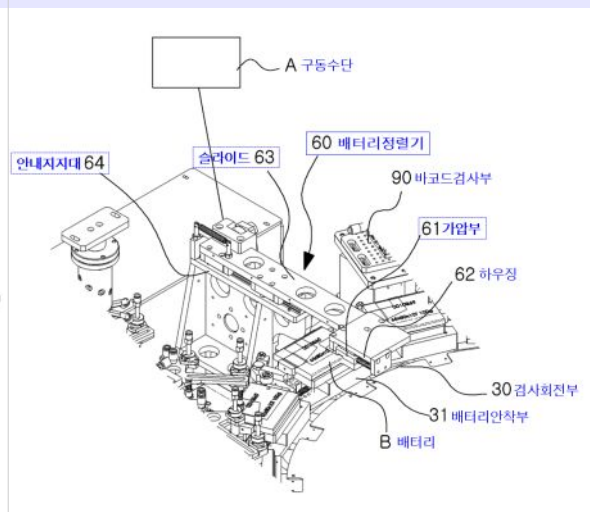
수개 형성된 **회전원형판(32)**이 구성된다(식별번호 [0040]).

상기 회전원형판(32)상에는 **디텍터(33a)** 및 이와 대응하는 **엑스레이 튜브(33)**가 한개 이상 설치되어 상기 배터리안착부(31)에 안착된 상기 배터리(B)의 불량 및 정상을 검사하도록 구성된다(식별번호 [0045]).

[도 2b] 도 2a의 검사회전부(30) 부분의 확대도



[도 4] 배터리정렬기(60) 확대도



한편, 도 4에 도시하는 바와 같이, 상기 배터리안착부(31)에 안착되는 상기 배터리(B)의 일측을 가압하여 정렬하도록 상기 배터리안착부(31)상에 설치된 **가압부(61)**와, **하우징(62)**이 설치된 **슬라이드(63)**가 설치되어 구성된다. 그리고 상기 검사회전부(30)의 외측둘레에 설치된 **안내지지대(64)**와, 상기 하우징(62)내에 상기 가압부(61)가 설치되어 구성될 수 있다. 상기 하우징(62)의 하부에 노출되게 설치된 상기 **가압부(61)**는 상기 슬라이드(63)가 상기 안내지지대(63)에서 구동수단(A)에 의해 수평으로 구동될 시, 도면상에 도시된 바와 같이, 상기 가압부(61)의 하부좌측이 상기 배터리(B)의 일측을 가압하여 정렬되도록 설치되는 **배터리정렬기(60)**가 구성된다(식별번호 [0059] ~ [0061]).

이와 같은 상기 배터리정렬기(60)를 구성하여 상기 배터리안착부(31)상에 상기 배터리(B)를 제대로 안착되게 하여 상기 엑스레이 튜브(33)로 검사시 검사위치를 일정하게 유지하여 오류를 최소화하기 위함이다(식별번호 [0062]).

상기 **배출승강회전부(40)**는 도 2, 3, 5, 6에 도시하는 바와 같이, 상기 검사회전부(30)의 공급승강회전부(20)와 반대편 측에 설치될 수 있으며, 이는 설계상 변경할 수 있음은 물론이다. 상기 회전검사부(30)에서 엑스레이 튜브(33) 및 상기 디텍터(33a)에 의하여 검사가 완료된 배터리(B)를 승강회전부(41)의 하부면에 다수개로 설치된 파지장치(42)로 파지하도록 구성된다(식별번호 [0063], [0064]).

상기 승강회전판(41)은 승강부(41a)와 회전판(41b)으로 구성된다. 상기 승강부(41a)는 상기 배터리(B)를 승강시키고, 승강되는 상기 배터리(B)를 상기 회전판(41b)에 의해 상기 배출컨베이어(50)로 이동되도록 구성된다.(식별번호 [0065], [0066]).

상기 파지장치(42)는 상기 배터리(B)를 상기 배출컨베이어(50)로 배출하여 공급하도록 구성된다(식별번호 [0069]).

상기 구동수단(A)은 모터(M)와 다수개의 구동연결축(M-1)이 서로 연결되어 구동되게 구성된다. 본 발명에 따른 상기 공급승강회전부(20)와, 상기 회전검사부(30)와, 상기 배출승강회전부(40)를 구동하는 상기 구동수단(A)은 하나의 모터(M)로 구성하여 상기 모터(M)의 구동축과 연결되는 다수개의 구동연결축(M-1)으로 연결되어 구성된다(식별번호 [0071], [0084]).

㉔ 발명의 효과

본 발명의 배터리 연속검사장치는 연속적으로 공급되는 배터리를 공급승강회전부, 검사회전부 및 배출승강회전부를 하나의 구동수단에 의하여 동시에 회전하며 배터리의 공급, 검사, 배출할 수 있도록 유기적으로 구성되도록 하여, 공급, 검사 및 배출을 위하여 연결되는 시간을 절약하면서도 연속적으로 공급되는 다량의 배터리를 오차없이 신속하고 정밀하게 영상을 수집하여 양/불량여부를 판정할 수 있어 검사속도 및 효율이 크게 향상될 수 있는 매우 유용한 효과가 있다(식별번호 [0019]).

나. 피고 실시제품(갑 제3호증, 을 제16호증)

피고가 제조, 판매하고 있는 배터리 검사장치의 주요 내용 및 도면은 아래와 같다.

㉔ 제품의 명칭

인라인 각형 배터리 자동 검사기(모델명 : Inno-BX100Q-BPEX)

㉔ 제품의 구성

배터리의 검사를 위한 배터리 자동 검사 장치는

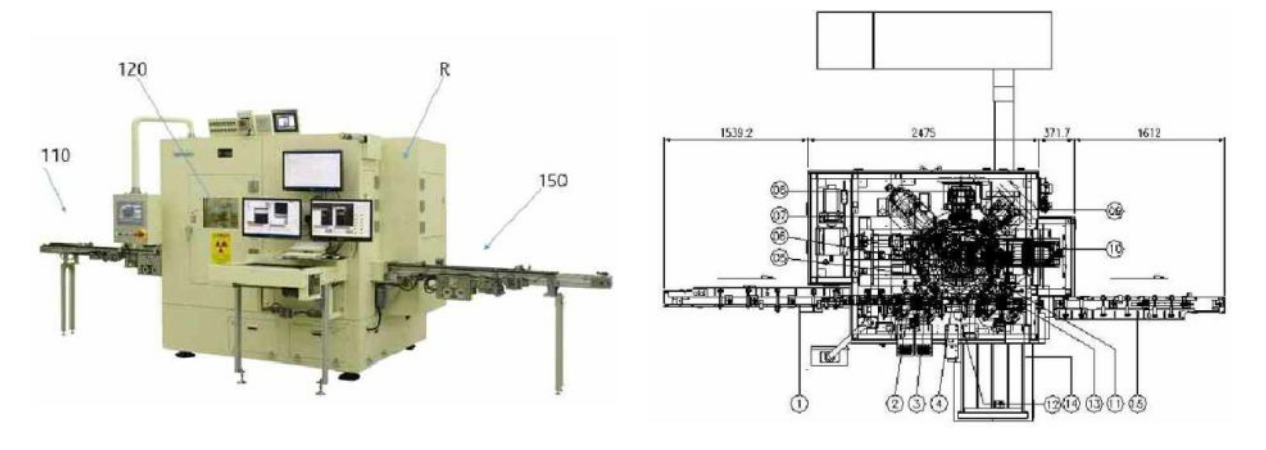
배터리를 공급하는 공급 컨베이어(110);

원판 형상의 승강회전부(121)를 가진 공급승강회전부(120)와;

공급승강회전부(120)에서 배터리(B)를 공급받도록 배터리안착부(131)가 다수 개 형성된 회전원형판(132)이 구성된 검사회전부(130)와;

검사회전부(130)에 설치되는 하나 이상의 디텍터(133a) 엑스레이 튜브(133)와;
 검사가 완료되어 검사실(R)의 외부로 배출되는 배터리(B)를 공급받도록 구성되는 배출 컨베이어(150)로 구성되며,
 공급승강회전부(120), 검사회전부(130) 및 배출승강회전부(140)는 하나의 구동 수단(A)에 의하여 동시에 회전되도록 연결 구성된다.

㉔ 제품의 외형 및 도면



다. 관련 사건의 경과 등

피고는 2018. 12. 9. 특허심판원에 원고를 상대로 이 사건 제1 내지 4, 6 내지 10항 발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다. 특허심판원은 이를 2018당4105호로 심리한 후, 2020. 11. 23. '이 사건 제1, 3, 4, 7 내지 9항 발명은 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되나, 이 사건 제2, 6, 10항 발명은 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다'는 이유로, 피고의 위 심판청구를 일부 인용하는 심결을 하였다. 이에 대하여 원고는 특허법원 2021허1127호로 위 심결 중 이 사건 제1, 3, 4, 7 내지 9항 발명에 관한 부분의 취소를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원은 2021. 11. 25. 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고(갑 제15호증의 1), 위 판결은 그 무렵 확정되었다. 피고도 특허법원 2021허1141호로 위 심결 중 이 사건 제2, 6, 10항 발명에 관한 부분의 취소

를 구하는 소를 제기하였으나, 특허법원은 2021. 11. 25. 피고의 청구 중 위 심결 중 이 사건 제2, 10항 발명에 관한 부분은 인용하고, 이 사건 제6항 발명에 관한 부분은 기각하는 판결을 선고하였고, 위 판결은 그 무렵 확정되었다(갑 제15호증의 2). 따라서 결국 이 사건 특허발명 중 이 사건 제6항 발명 부분을 제외한 나머지 청구항은 모두 무효로 확정되었다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 15호증, 을 제15, 16 내지 18호증(가번호 있는 것은 이를 포함한다. 이하 같다)의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

1) 피고가 제조, 판매하는 피고 실시제품은 이 사건 제6항 발명의 모든 구성요소를 포함하고 있어 이 사건 제6항 발명의 권리범위에 속하므로 원고의 특허권을 침해한다.¹⁾

2) 피고는 원고가 상당한 투자나 노력으로 만들어 E 주식회사(이하 'E'라고 한다)에게 제공한 이 사건 특허발명의 설계도 파일을 원고의 허락 없이 E와의 협력 하에 무단으로 취득하였고, 이를 그대로 베껴 피고 실시제품을 제작, 판매하였으며, 이를 통하여 설계도 제작에 드는 시간 및 비용을 절감하였다. 피고의 이러한 행위는 구 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률(2021. 12. 7. 법률 제18548호로 개정되기 전의 것, 이하 '구 부정경쟁방지법'이라 한다) 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위에 해당한다.²⁾

1) 원고는 이 사건 청구원인 중 특허권 침해와 관련하여 이 사건 제6항 발명에 관한 특허권 침해를 제외한 나머지 특허권 침해 주장은 모두 철회하였다(당심 제1차 변론조서 참조).

2) 원고는 이 사건 청구원인 중 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 자목(형태모방)에 기한 청구를 하였다가 이를 철회하였고(원고의 2022. 9. 2.자 준비서면 제3면 참조), 구 부정경쟁방지법 제2조 제3호의 영업비밀 침해행위에도 해당한다는 취지로 주장하였다가 이를 철회하였다(원고의 2022. 11. 28.자 준비서면 제1-2면 참조).

3) 위와 같은 피고의 특허권 침해행위 및 부정경쟁행위로 인하여 원고에게 손해가 발생하였으므로, 피고는 원고에게 10억 원 및 이에 대한 지연손해금을 지급할 의무가 있다(명시적 일부청구).

나. 피고 주장의 요지

1) 피고는 2012년경 E로부터 각형 배터리 검사기 제작 의뢰를 받아 피고 실시제품의 설계도면을 주식회사 F(이하 'F'이라 한다)을 통하여 제작한 다음 이를 E에 납품하였고, 피고는 이 과정에서 일본국의 G(G)주식회사(이하 'G'라 한다)가 2006년경 E에 제공한 '각형 2차 전지용 X-ray 검사기' 제품(모델명; X's BT-100M, 이하 'G 제품'이라 한다) 및 납입사양서를 참조하였을 뿐 이 사건 제6항 발명의 존재 및 그 내용을 알지 못하였다. 따라서 피고는 이 사건 제6항 발명의 출원 전 그 발명에 관한 실시사업을 하거나 이를 준비하였으므로 특허법 제103조에 의한 선사용에 의한 통상실시권을 가지게 되어 원고의 특허권을 침해하지 않았다.

2) 피고는 원고의 이 사건 제6항 발명에 관한 설계도면을 원고 측으로부터 입수한 적이 없고 E로부터 이를 제공받은 적도 없다. 피고는 F에 의뢰하여 E로부터 제공받은 G 제품과 자료를 기반으로 피고 실시제품을 제작, 판매하였을 뿐이다. 원고 또한 G 제품을 참조하여 이 사건 제6항 발명을 완성하였으므로, 피고 실시제품 및 G 제품이 이 사건 제6항 발명의 구성요소를 모두 포함하고 있는 것이다. 따라서 피고의 피고 실시제품 제작, 판매행위는 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위에 해당하지 않는다.

3. 특허권에 기초한 청구에 대한 판단

가. 특허권 침해 여부

1) 구성 대비

이 사건 제6항 발명의 구성요소와 피고 실시제품의 각 대응 구성요소는 아래 표 기재된 바와 같다.

구성 요소	이 사건 제6항 발명	피고 실시제품	대비
6-1	배터리(B)를 공급하는 공급컨베이어(10)와;	배터리를 공급하는 공급 컨베이어(110)	동일
6-2	원판형상으로 다수개의 파지장치(22)가 구성된 승강회전부(21)가 구성되는 공급승강회전부(20)와;	원판 형상의 승강회전부(121)를 가진 공급승강회전부(120)와	동일
6-3	공급승강회전부(20)에서 배터리(B)를 공급받도록 배터리안착부(31)가 다수개 형성된 회전원형판(32)이 구성된 검사회전부(30)와;	공급승강회전부(120)에서 배터리(B)를 공급받도록 배터리안착부(131)가 다수개 형성된 회전원형판(132)이 구성된 검사회전부(130)와	동일
6-4	검사회전부(30)의 상부와 하부에는 대응되도록 구성되는 하나 이상의 디텍터(33a) 및 엑스레이 튜브(33)와;	검사회전부(130)에 설치되는 하나 이상의 디텍터(133a)와 엑스레이 튜브(133)와	동일
6-5	원판형상으로 다수개의 파지장치(42)가 구성되며 승강수단(E)으로 승강하는 승강회전부(41)가 구성되는 배출승강회전부(40)와;	공급승강회전부(120)와 동일한 구성	동일
6-6	배출승강회전부(40)에서 배출된 배터리(B)를 공급받도록 구성되는 배출컨베이어(50);로 구성되며,	검사가 완료되어 검사실(R)의 외부로 배출되는 배터리(B)를 공급받도록 구성되는 배출컨베이어(150)로 구성되며,	동일
6-7	공급승강회전부(20), 검사회전부(30) 및 배출승강회전부(40)는 하나의 구동수단(A)에 의하여 동시에 회전되도록 연결	공급승강회전부(120), 검사회전부(130) 및 배출승강회전부(140)는 하나의 구동수단(A)에 의하여 동시에 회전되도록	동일

구성 요소	이 사건 제6항 발명	피고 실시제품	대비
	구성된 것을 특징으로 으로 하는 배터 리 자동연속검사장치.	연결 구성	
6-8	배터리안착부(31)에 안착되는 배터리 (B)의 일측을 가압하여 정렬하도록 배 터리안착부(31)상에 설치된 가압부(61) 와, 하우징(62)이 하부에 설치된 슬라이 드(63)와, 검사회전부(30)의 외측둘레에 설치된 안내지지대(64)와	배터리안착부(131)에 안착되는 배터리 (B)의 일측을 가압하여 정렬하도록 배 터리안착부(131)상에 설치된 가압부(61) 와, 하우징(62)이 하부에 설치된 슬라이 드(63)와, 검사회전부(30)의 외측둘레에 설치된 안내지지대(64)와	동일
6-9	하우징(62)내에 가압부(61)가 설치되고, 가압부(61)는 슬라이드(63)가 안내지지 대(63)에서 구동수단(A)에 의해 수평으 로 구동될 때, 가압부(61)의 배터리(B)의 일측을 가압하여 정렬하도록 설치된 배 터리정렬기(60)가 구성된 것을 특징으 로 하는 배터리 자동연속검사장치.	하우징(62)내에 가압부(61)가 설치되고, 가압부(61)는 슬라이드(63)가 안내지지 대(63)에서 구동수단(A)에 의해 수평으 로 구동될 때, 가압부(61)의 배터리(B)의 일측을 가압하여 정렬하도록 설치된 배 터리정렬기(60)	동일
주요 도면	<p>갑 제1-2호증의 [도 4]</p> 	<p>갑 제13호증의 2</p> 	

2) 구성대비 결과

이 사건 제6항 발명의 '배터리 자동연속검사 장치'를 구성하는 구성요소 6-1 내지

6-9는 피고 실시제품에 동일하게 개시되어 있고, 이 점에 대하여는 당사자 간에 다툼이 없다.³⁾

따라서 피고 실시제품은 이 사건 제6항 발명의 권리범위에 속한다.

나. 피고의 선사용권 존재 여부

을 제1, 6, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 34호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 더하여 인정되는 다음과 같은 사실 및 사정을 종합하면, 이 사건 제6항 발명의 출원일인 2013. 2. 28. 이전에 피고가 이 사건 6항 발명의 내용을 알지 못하고 E로부터 발주를 받아 이 사건 제6항 발명의 구성요소를 모두 포함한 피고 실시제품의 설계도면을 완성하여 국내에서 이미 그 실시사업을 하고 있었거나 그 준비를 하고 있었음이 인정된다. 따라서 피고는 그 사업의 목적 범위 안에서 통상실시권을 가지므로, 피고의 선사용에 의한 통상실시권 항변은 이유 있다.

1) G가 2006. 1.경 작성하여 E에 제공한 납입사양서에는 반입 컨베이어, 반입측 P/P, 턴테이블, 탭 검사부, 반출측 P/P, 반출 컨베이어 등 G 제품의 구성에 대한 설명이 기재되어 있고(을 제1호증의 1), 납입사양서와 함께 G가 E에 납품한 장비의 레이아웃(Layout)과 사진(을 제1호증의 2, 3)에는 공급승강회전부, 검사회전부, 배출승강회전부, 디텍터 및 엑스레이 튜브 등 G 검사장비의 주요 내부 구조를 확인할 수 있는 설계도 및 사진이 첨부되어 있다.

을 제1호증의 1, 13~14면

5.4 X선 검사 위치 결정 장치 및 쉴드 박스

(注記 : 이하 상세 설계시로 변경되는 경우가 있습니다.) 외형 치수는 별도 제출의 도면을 참조 바랍니다.

1) 반입 컨베이어

3) 당심 제1차 변론조서 중 피고 대리인 진술 참조.

귀사 컨베이어로부터 옮겨진 워크를 반입측 P/P의 흡착 위치까지 이동시키는 프리 플로우 컨베이어입니다.

2) 반입측 P/P

반입 컨베이어상의 워크를 흡착해 턴테이블의 워크 보관 유지 유닛에 이재합니다.

구동 : 턴테이블 구동에 링크

3) 턴테이블

16개의 보관 유지 기구가 마련해 있어, 받은 워크를 보관 유지합니다. 워크를 순서에 좌우 상하 위치 결정부, 탭 검사부 1, 상부빔감김 검사부, 하부빔감김·캔삽입 깊이 검사부, 탭 검사부 2, 워크 꺼냄 부에 이동시킵니다.

6) 탭 검사부 1 및 탭 검사부 2

X선 발생기와 X선 이미징 시스템을 수평에 대향시켜, X 선투시를 실시합니다.

7) 반출측 P/P

턴테이블로부터 워크를 흡착해, 판정 결과에 의해(양품) 반출 컨베이어 또는 불량품 컨베이어(3종류)까지 이재합니다.

8) (양품) 반출 컨베이어

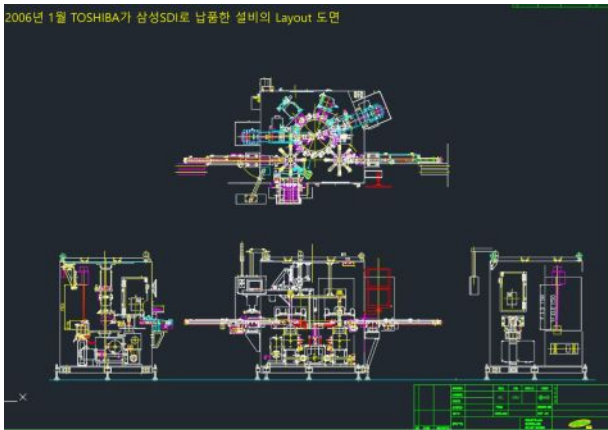
검사필 양품을 반출합니다.

9) 불량품 배출 컨베이어

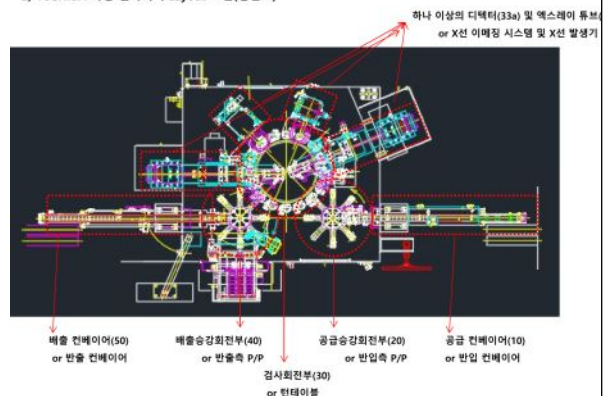
불량 워크는 턴테이블상으로부터 반출측 P/P 로 옮겨져 3 개의 불량품 스톡용 컨베이어(빔 감김 불량, 캔삽입 불량, 탭 불량) 상에 스톡 됩니다. 각 콘베이어는 만배 검지 센서가 마련해 있습니다.

[을 제1호증의 2]

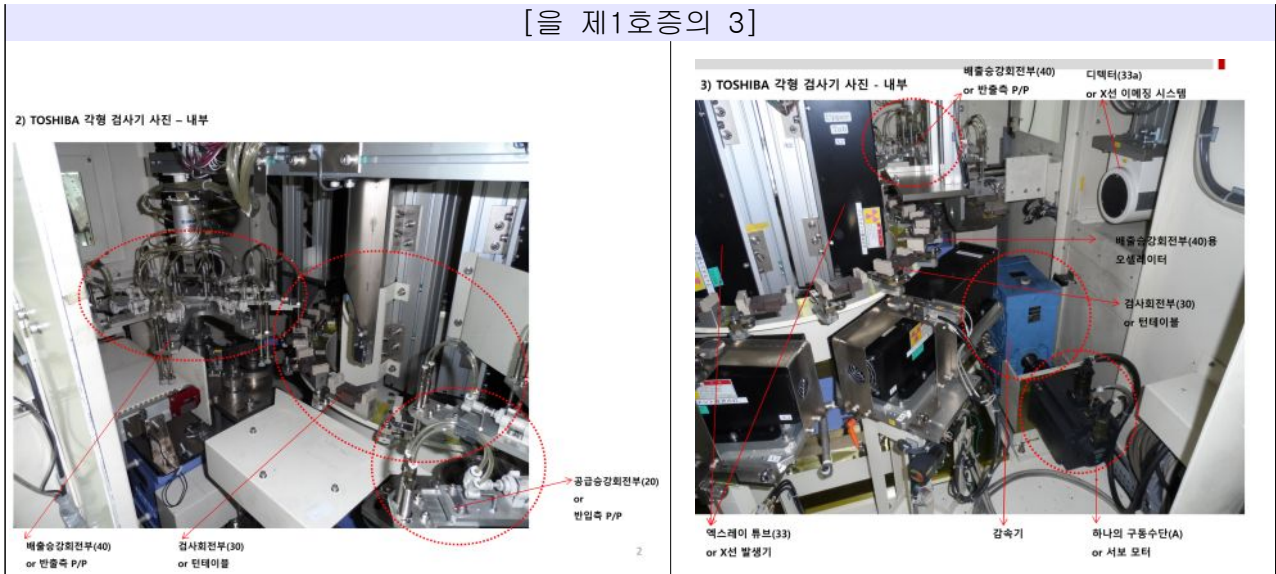
2006년 1월 TOSHIBA가 삼성SDI로 납품한 설비의 Layout 도면



2) TOSHIBA 각형 검사기의 Layout 도면(평면도)



[을 제1호증의 3]



2) 한편, 피고는 F에 'E 120ppm #17호 X-RAY 검사기>Loading/Unloading Mechanism) 제작'에 대한 설계용역을 발주하였고, F은 2013. 2. 1. 피고에게 이에 대한 견적서를 작성해 주었으며(을 제31, 32호증), F의 H은 위 설계용역에 대한 설계를 진행하여 2013. 2. 20. 피고와 E에 '말레이시아 각형 17라인 X-RAY 2차 DR용 도면 송부'라는 제목으로 'LAY_OUT(20130220 SDI 제출용).zip (6.3MB)' 파일을 첨부한 전자메일을 송부하였다(을 제28, 29, 34호증).

3) 피고는 2013. 2. 27. E로부터 공식 발주서를 받았다(을 제23호증). 주요 내용은 다음과 같다.

* 제작내용

* 제작명 : [마련 각형 #17 증설]조립-06-X-Ray 검사기 제작, 설치의 건

* 계약 기간 : 2013. 2. 27. ~ 2013. 8. 15.

1) 착수 : 계약일로부터 3일 이내

3) 입고 : 2013. 4. 15. 완료 (E 지정입고장소 입고 조건)

4) 설치 : 2013. 5. 10. 완료

5) 준공 : 2013. 8. 15. 완료 (설비 시운전 검수 필)

* 단위, 수량: 1 SET

* 단가 : 610,000,000(VAT 별도)

4) F의 H은 위 설계용역에 대한 설계를 진행하여 2013. 2. 27. 피고와 E에 '말레이시아 각형 17LINE X-RAY 제작관련 도면화 진행내역 송부'라는 제목으로 'X-RAY 설계 중간점검(20130226).zip (9.6MB)' 파일을 각 첨부한 전자메일을 송부하였다(을 제24호증의 1, 28, 34호증).

5) F이 피고에게 보낸 각 메일에 첨부된 첨부파일은 피고 실시제품의 모든 구성이 개시된 설계도면 CAD파일이고, 그 중에는 피고 실시제품의 전체 조립도면(을 제16호증 참조) 외에도 이 사건 제6항 발명과 동일한 구성요소가 모두 포함되어 있는 'Cell Align Parts' 부품의 설계도면(을 제25호증)이 포함되어 있었다.

위와 같은 인정사실에 비추어 피고는 늦어도 2012년경 E로부터 각형 배터리 검사기 제작을 의뢰받아 F을 통하여 그 설계도면을 작성한 것으로 보이고, 위 배터리 검사기와 피고 실시제품은 동일한 것으로 인정된다.

6) 위 3)의 발주서는 그 무렵에 이미 피고 실시제품의 도면이 완성 단계에 있음을 전제로 그 도면을 실제로 구현한 피고 실시제품의 제작, 설치에 관한 사항을 정하기 위한 것으로 보이고, 앞서 본 바와 같이 이 사건 제6항 발명의 출원 전에 이미 피고 실시제품의 해당 부품 도면이 완성되어 있었으며, 피고는 엑스레이 검사 장비 개발, 제조 및 공급업을 영위하는 회사인 점을 종합하면, 피고가 E로부터 피고 실시제품의 제작, 설치 의뢰를 받아 그 설계도면을 완성한 것은 구체적으로 실시사업의 준비 내지

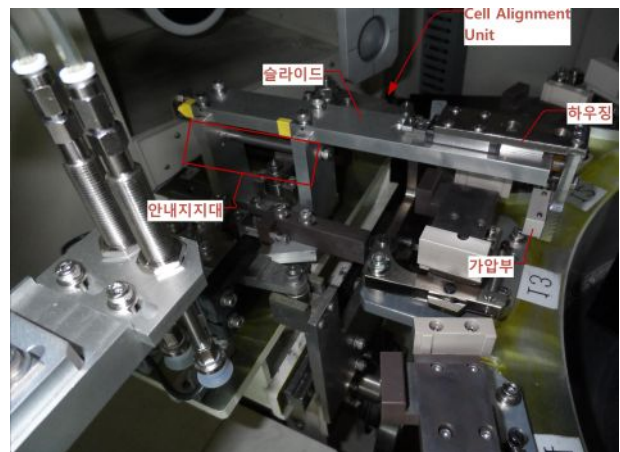
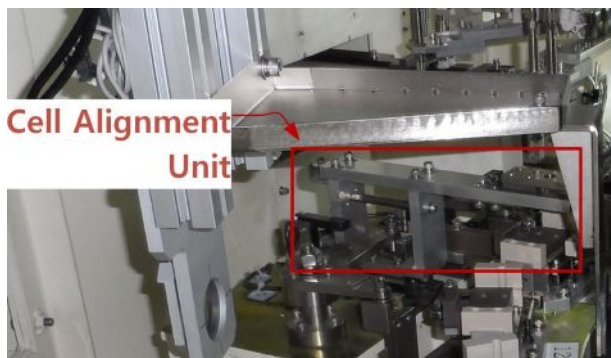
그 사업을 하고 있었던 것에 해당한다.

다. 원고의 주장에 대한 검토

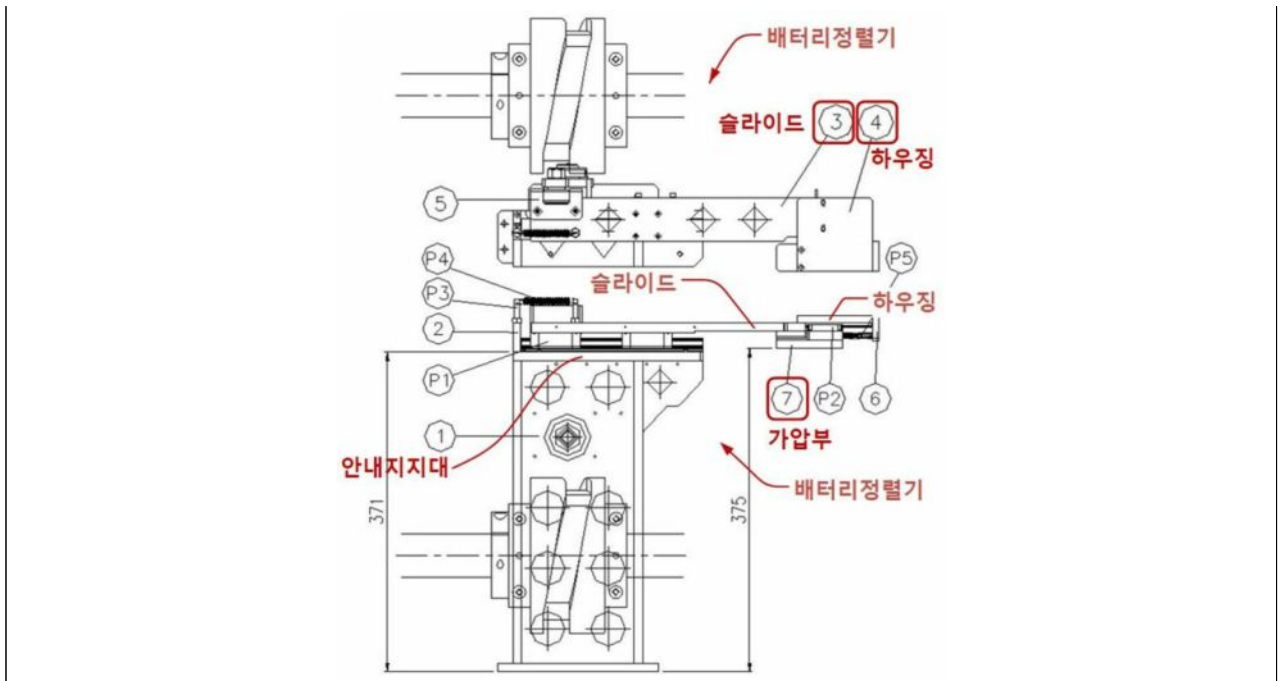
이에 대해 원고는, 피고 실시제품은 피고가 E와 협력하여 원고의 이 사건 제6항 발명의 CAD 파일을 무단으로 취득하여 이를 그대로 베낀 것으로서 선사용에 의한 통상 실시권이 성립하지 않는다는 취지로 주장한다.

살피건대, E가 피고에게 원고의 이 사건 제6항 발명의 CAD 파일을 그대로 전달하였음을 인정할만한 증거가 없고, 앞서 든 증거들 및 갑 제11, 13호증, 을 제25 내지 27호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면 인정되는 바와 같이 피고 실시제품은 G 제품과 자료를 참조하여 F에 의해 설계된 것으로 보이는 점 및 G 제품은 피고 실시제품과 실질적으로 동일할 뿐만 아니라 원고의 이 사건 제6항 발명과 동일한 구성요소 역시 포함하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

[을 제27호증의 1, 2] G Cell Alignment Unit



[을 제25호증] 피고 실시제품의 Cell Align Parts



라. 소결

앞서 살펴본 바와 같이 피고 실시제품이 이 사건 제6항 발명의 권리범위에 속하더라도, 피고는 선사용에 의한 통상실시권을 가지고 있다고 인정되므로, 결국 원고의 이 사건 제6항 발명에 관한 특허권에 기한 청구는 이유 없다.

4. 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위에 기초한 청구에 대한 판단

가. 판단 기준

구 부정경쟁방지법 제2조 제1항 카목은 그 보호대상인 '성과 등'의 유형에 제한을 두고 있지 않으므로, 유형물뿐만 아니라 무형물도 이에 포함되고, 종래 지식재산권법에 따라 보호받기 어려웠던 새로운 형태의 결과물도 포함될 수 있다. '성과 등'을 판단할 때에는 위와 같은 결과물이 갖게 된 명성이나 경제적 가치, 결과물에 화체된 고객흡인력, 해당 사업 분야에서 결과물이 차지하는 비중과 경쟁력 등을 종합적으로 고려해야 한다. 이러한 성과 등이 '상당한 투자나 노력으로 만들어진' 것인지는 권리자가 투입한

투자나 노력의 내용과 정도를 그 성과 등이 속한 산업분야의 관행이나 실태에 비추어 구체적·개별적으로 판단하되, 성과 등을 무단으로 사용함으로써 침해된 경제적 이익이 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 이른바 공공영역(public domain)에 속하지 않는다고 평가할 수 있어야 한다. 또한 위 조항이 정하는 '공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 사용'한 경우에 해당하기 위해서는 권리자와 침해자가 경쟁관계에 있거나 가까운 장래에 경쟁관계에 놓일 가능성이 있는지, 권리자가 주장하는 성과 등이 포함된 산업분야의 상거래 관행이나 경쟁질서의 내용과 그 내용이 공정한지, 위와 같은 성과 등이 침해자의 상품이나 서비스에 의해 시장에서 대체될 수 있는지, 수요자나 거래자들에게 성과 등이 어느 정도 알려졌는지, 수요자나 거래자들의 혼동가능성이 있는지 등을 종합적으로 고려해야 한다(대법원 2020. 3. 26. 선고 2016다276467 판결, 대법원 2020. 3. 26.자 2019마6525 결정 등 참조).

나. 구체적 판단

갑 제10호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, 원고가 2010. 12. 1. E에게 'X-scan 9120S [120ppm 각형 X ray 검사기] 도면송부'라는 제목으로 '각형 120PPM X-Ray 검사기 제출도면(201011130)' 파일 등을 첨부한 전자메일을 송부한 사실, 위 첨부된 파일에는 원고의 이 사건 특허발명 전체 조립도면 및 이 사건 제6항 발명의 도면이 포함되어 있는 사실은 인정된다.

그러나 앞서 3. 나.와 다. 부분에서 살펴본 바와 같이 피고 실시제품은 피고가 제3의 업체인 열린 기술에 의뢰하여 G 제품과 자료를 참조하여 설계된 것으로 보이는 반면, 원고가 제출한 증거들만으로는 피고가 E로부터 위 이 사건 제6항 발명의 설계도 파일

을 전달받았다고 인정하기 어렵고, 달리 피고가 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 자신의 영업을 위하여 무단으로 이 사건 제6항 발명을 사용하였다고 인정할만한 증거도 없는 점 등을 종합해 보면, 피고가 피고 실시제품을 제작, 판매한 것이 구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목의 부정경쟁행위에 해당한다고 보기 어렵다.⁴⁾

따라서 원고의 이 부분 청구도 이유 없다.

5. 결 론

그렇다면 원고의 청구는 모두 이유 없어 이를 기각하여야 할 것인바, 제1심판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로 원고의 항소는 이유 없어 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김동규

판사 우성엽

판사 임영우

4) 나아가 '구 부정경쟁방지법 제2조 제1호 카목에 해당하는 부정경쟁행위(소위 성과도용행위)'는 2013. 7. 30. 법률 제11963호로 개정되어 2014. 1. 31.부터 시행된 '부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률'에서 처음으로 신설된 것이므로, 이 사건 제6항 발명의 출원일인 2013. 2. 28.전에 이루어진 피고의 이 사건 행위에 적용되지 않는다.