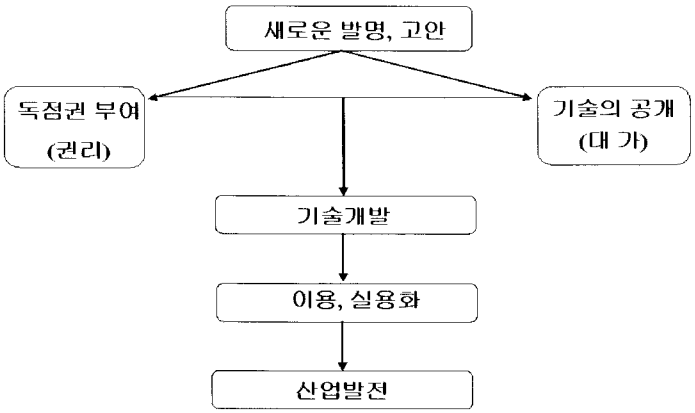
특허분쟁사례연구
(Case Study of Patent Infringement)

진 용 석
세빈국제특허법률사무소(jinpatent@hanmitab.co.kr)

개요

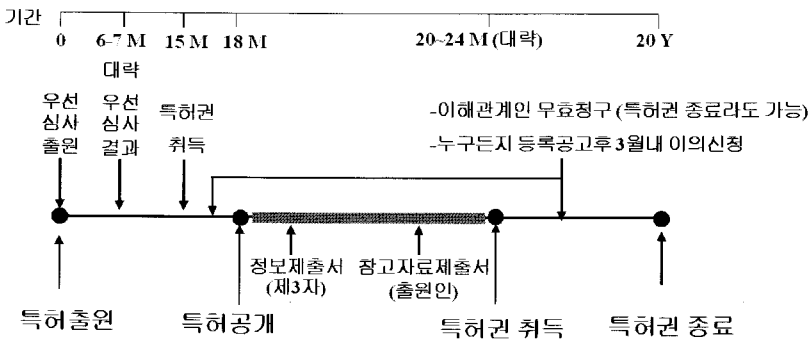
21세기 첨단 지식기반사회에서 국가간의 치열한 생존경쟁은 지식과 기술, 정보에 의해 좌우되고 있습니다. 특히, 정보는 이제 선택이 아닌 필수항목으로서 글로벌 무한경쟁시대에 서 생존을 위한 가장 중요한 핵심적 요소가 되었습니다. 시시각각 새로운 첨단기술이 개발 되고 이에 따른 정보도 점차 방대해지고 있는 시점에서, 보다 정확하고 체계적인 기술정보 확보와 첨단 기술에 대한 지식재산권 획득을 위한 각국의 노력도 점차 치열해 지고 있는 것이 현실입니다. 이러한 지식재산권 확보를 위한 과정에서는 지식재산권 관련법에 대한 정확하고 올바른 이해가 필요한 것은 두말할 나위가 없다고 하겠습니다. 그러나 지식재산권 관련법이 전문적이고 복잡하여, 정확한 해석에 어려움이 있으며, 일반적으로 법률해석에 가장 중요한 것 중의 하나가 관련 판례를 통한 해석인 것과 마찬가지로 특허, 실용신안등과 같은 지식재산권 분야에 있어서도 판례가 법률해석에 무엇보다 가장 중요한 자료가 되는 것입니다. 본 연구에서는 실제 특허분쟁사례를 통하여, 산업현장의 전문가들이 특허분쟁에 휘말리는 것을 최소로 하기 위한 가이드 자료를 제공하고자 합니다.

특허란 무엇인가



[그림 1] 특허의 정의

특허 취득절차



[그림 2] 특허 취득 절차

우선심사대상 :

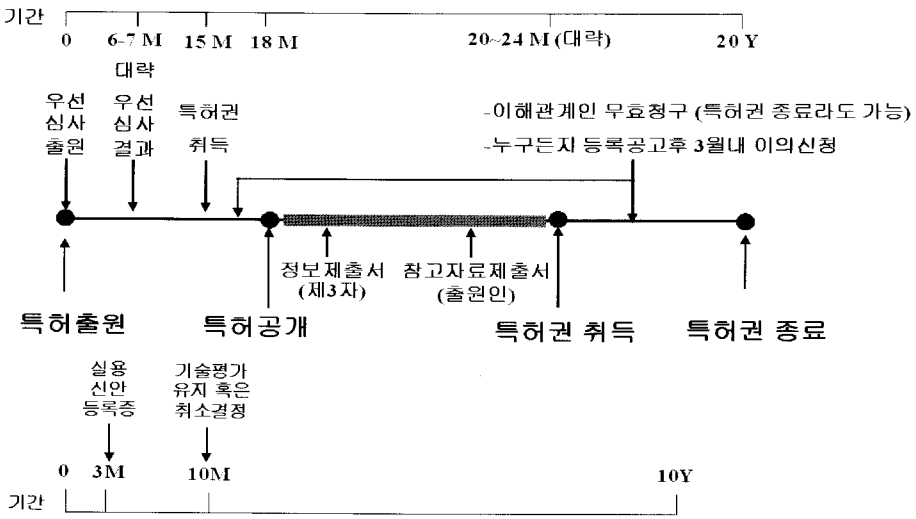
- 방위산업, 소음진동방음방진시설, 대기오염방지시설, 폐기물, 폐수분뇨 폐유처리시설, 자원 재활용시설, 수출촉진시설, 국가 또는 지자체의 직무에 관한 출원, 출원공개 후 제3자가 업으로서 실시하고 있는 경우(1999.6.30 이전)
- 벤처기업확인 받은 기업, 국가의 신기술 개발지원사업, 품질인증사업의 결과물, 자기실시 또는 자기실시 준비중인 출원 (1999.7.1이후 확대) (국가 또는 지자체의 출연연구기관의 직무에 관한 출원은 1999.7.1이후에는 삭제)

우선심사신청 :

출원과 동시에 혹은 그 후라도 가능하며, 출원공개가 조건이므로 조기공개신청이 필요

특허 및 실용신안등록 절차

(그림 3 참조)



[그림 3] 특허 및 실용신안등록 절차

발명의 3 요소 판단기준

(1) 구성의 곤란성 판단

- 출원발명이 속하는 당해 기술분야의 공지기술을 인용발명
- 출원발명과 인용발명의 구성의 동일점과 상이점을 파악
- 양 구성의 차이점을 도출하는데 어려움이 있는지 파악

(2) 작용효과의 현저성 파악

- 양 구성에 의한 효과를 파악
- 출원발명이 인용발명보다 질적으로나 또는 양적으로 새로이 상승된 효과가 있는지 파악

(3) 목적이 예측할 수 없는지 파악

특허심판(특허소송)의 종류

당사자계 심판(소송) :

특허분쟁과 같이 특허권과 관련하여 분쟁이 있는 경우에 그 시비를 가리기 위한 심판

- 권리범위 확인심판

(1) 적극적 권리범위 확인심판

특허권자가 비 권리자인 (가)호 발명의 실시자를 상대로 청구한다

"(가)호발명은 특허발명의 권리범위에 속한다"라는 심판을 청구

(2) 소극적 권리범위확인심판

비 권리자인 (가)호 발명의 실시자가 특허권자를 상대로 청구한다

"(가)호발명은 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다"라는 심판을 청구

특징 : (가)호 발명은 현재 실시중이거나 장래 실시 가능한 구체적인 기술사상을 대상

* 거절사정 불복심판이나, 무효심판과 달리 권리범위 확인심판에서는 진보성을 판단하지 않고 특허발명과 (가)호발명과의 동일성 여부를 판단한다.

- 무효심판

유효하게 설정등록된 특허를 법정무효사유를 이유로 심판에 의하여 그 효력을 소급적으로 또는 장래에 향하여 상실시키는 준 사법적 행정처분 (거절사정 불복심판과 같이 최종에는 진보성을 판단)

사정계 심판(소송) :

특허출원에 대한 거절사정 등과 같은 심사관의 처분에 대하여불복하는 심판(소송)

- 거절사정 불복심판

특허출원등에 대하여 거절사정을 받은 자가 이에 불복하여 청구하는 심판

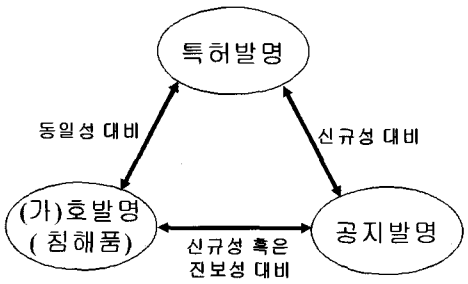
o 관련 주요 판결문

* 실용신안법에 의하여 보호되는 고안은 물품의 외형적 형상, 구조, 또는 조합의 신규성에 의하여 이룩되는 산업상 이용할 수 있는 새로운 기술적 사상의 창작이 어느 정도 존재하여야만 하는 것이고 공지공용의 고안에 재료와 형태를 변경한 것에 불과하여 그 변경으로 인하여 아무런 작용효과상의 진보를 가져오지 않고 , 당해 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 극히 용이하게 고안 할 수 있는 것이라면 이를 가리켜 신규성 및 진보성이 있는 고안이라고 할 수 없다 (대법원, 91후1163, 94후1640등)

* 특허법에 의하여 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인 바, 이와 같이 진보성 유무를 가늠하는 창작의 난이 정도는 그 기술구성의 차이와 작용효과를 고려하여 판단하여야 하며 출원된 기술의 구성이 공지된 선행기술과 차이가 있을 뿐만 아니라 그 작용효과에 있어서도 선행기술에 비하여 현저하게 향상 진보된 것인 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 기술을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다 (대법원, 95후781등)

* 이 사건 출원발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과이상의 현저하게 향상 진보된 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되므로 진보성이 인정된다(97후44)

특허분쟁시 특허발명, (가)호발명 및 공지기술과 관계(대법원 판례에 기초)



[그림 4] 특허분쟁시 특허발명, (가)호발명 및 공지기술과 관계

특허분쟁에 관련 주요 판결예

* 등록고안의 등록 청구범위의 청구 항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지, 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니므로 등록고안과 대비되는 (가)호 고안이 등록고안의 등록 청구범위의 청구항에 기재된 필수적 구성요소들 중의 일부만을 갖추고 있고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호 고안은 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다(2000후617, 98후2351등).

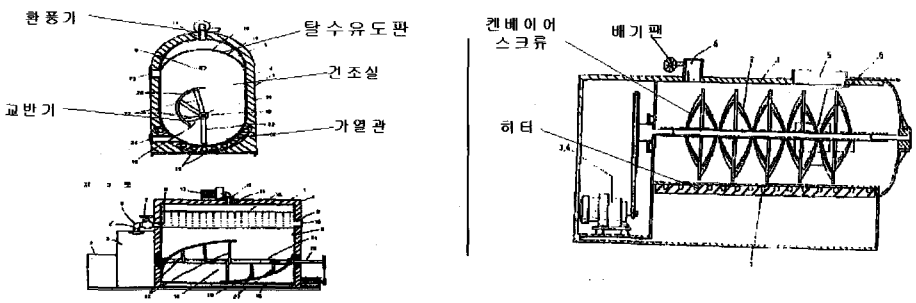
* 하나의 청구 항에 복수의 요건을 기재하고 있는 경우 그 중 하나라도 결여된 것은 원칙적으로 권리범위에 속하지 않는 것이고 복수의 요건 각각에 독립된 기술범위를 주장하는 것은 허용되지 않으며, 특허의 구성요건의 일부를 결여하고 있는 어느 발명이 특허의 권리범위를 벗어나기 위하여 그 구성요소의 일부를 의도적으로 생략한 것에 불과하여 특허의 권리범위에 속하는 것으로 보는 소위 생략발명 혹은 불완전발명에 해당한다고 하려면, 특허와 동일한 기술사상을 가지고 있으면서 청구범위 중에서 비교적 중요하지 않은 구성요소를 생략한 경우여야 한다(98허1747).

예 : 생략발명 혹은 불완전 발명(발효건조기, 주조형 쉘모드 조형기)

등록권자의 특허청구범위 : A + B + C+ D
A,B,C는 필수구성요소, D는 비교적 중요하지 않은 구성요소

CASE 1 : (가)호 [비 권리자]의 특허청구범위(A + B + C + D)
(가)호는 특허발명의 권리범위에 속한다
CASE 2 : (가)호의 특허청구범위(A + B + C)
(가)호는 특허발명의 권리범위에 속한다
CASE 3 : (가)호의 특허청구범위 (A + B) 혹은 (A + B+ D)
(가)호는 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다

발효건조기 [심판(속함), 특허법원(속하지 않음)]
동일한 구성 : 본원에서 건조실(5)의 하부저면 가



a) 본원 b) (가)호

[그림 5] 발효건조기

열관(14)과 (가)호에서 히터(7)의 구성, 본원의 교반 횡간(22)에 고정된 활형의 교반날개(20)가 서로 대향 설치된 교반기(18)와 (가)호에서 컨베이어 스크류(2)의 구성, 본원의 환풍기(13)와 (가)호의 배기팬(6)의 구성

상이한 구성 : 본원의 건조실(5)의 상부에 다수의 소극공으로 형성된 탈수유도공(16)이 천공된 활형의 탈수유도판(17)이 (가)호에는 없음. (탈수 유도판의 기능: 건조실 내에 공급된 냉공기와 탈수된 수분이 접촉하여 수증기로 포화되어 탈수유도공을 통하여 조속히 배출)

결론 : 양자는 각종 폐기물에서 수분을 탈수시키면서 발효 건조시켜, 동물용 건식 발효사료를 제조하는데 그 목적이 동일하나, 본원의 탈수유도판(17)의 구성은 필수구성요소이므로 이것을 제외하면 특허발명의 범위가 부당하게 확대 되는 결과를 초래하므로 (가)호는 이건 특허발명의 필수구성 요소 중 일부를 결여한 것이어서 이건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

98허8632 , 권리범위확인(소)

곡물 볶음기 [심판(속하지 않음), 특허법원(속함), 대법원(속하지 않음)]

동일한 구성 : 등록고안에서 모터(4)와 이에 의한 회동날개판(5), 전열히터의 구성과 (가)호에서 모터(20), 교반날개(40), 봉히터(2)의 구성

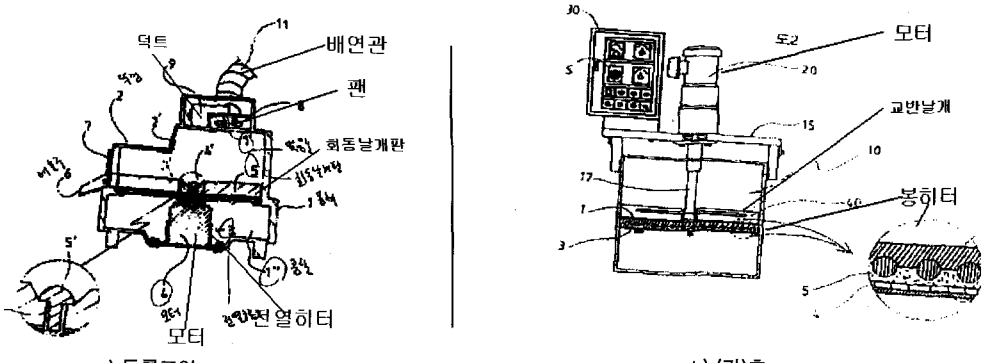
상이한 구성 : 등록고안은 모터가 폐쇄된 몸체 내부에서 히터와 가까이 설치되어 있고, (가)호 고안은 상당히 멀리 설치되어 있어 안정성에서 차이가 있고, 등록고안은 팬(8)과 덕트(9), 배연관(11)의 구성이 있고, (가)호 고안은 배연구(P)만을 설치되어 있어 배연효과에서 차이가 있음(등록고안은 배연수단을 특징적인 요소라고 함)

결론 : 양자는 곡물볶음기로서 이용분야는 동일하나, 등록고안은 볶음과정의 매연을 멀리 보내는 반면에 (가)호는 히터의 전도열이 모터에 미치는 악영향을 제거한 것에서 차이가 있으며, 구성에서 모터의 설치위치, 배연기관의 구조가 달라서 그에 따른 작용효과에서 차이가 있으므로 양 고안은 동일하지도 않고, 균등의 법주에 드는 것이라고 보기도 어렵다. (등록고안의 청구 항이 복수의 구성요소로 구성되어 있는 경우에는 그 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체로서의 기술사상이 보호되는 것이지 각 구성요소가 독립하여 보호되는 것은 아니라 할 것이므로, 등록고안과 대비되는 (가)호 고안이 등록고안의 청구 항에 기재된 필수적 구성요소들 중 일부만을 갖추고 나머지 구성요소가 결여된 경우에는 원칙적으로 그 (가)호는 등록고안의 권리범위에 속하지 아니한다, 대법원98후2351)

98후2658 , 권리범위확인(소)

김치저장고와 김치 담그는 방법 [심판(속하지 않음), 특허법원(속하지 않음)]

동일한 구성 : 등록발명과 인용고안1(일본실개소



a) 등록고안 b) (가)호

[그림 6] 곡물 볶음기

57-203291), 인용고안2(일본실개소56-81389), 인용고안3(일본실개소50-103267) 은 저장실의 외주면에 파이프 형상의 증발기를 설치하여 저장고를 형성하고, 저장고의 상단에 설치된 뚜껑구성

상이한 구성 : 구성에 있어서, 등록발명은 김치수장고(2)가 다수로 한정되어 있고 각 수장고(2)마다 별도의 뚜껑(2')이 설치, (가)호는 저장실(11)은 1개이고, 별도의 뚜껑이 없으며, 등록발명은 냉매유통로를 구비한 냉열핀(3)이며, (가)호는 파이프 형상.

제어방법에 있어서, 등록발명은 숙성을 위한 전기히터가 없으나, (가)호는 포함함.

등록발명은 김치시료를 수장고 내에서 5 ~ 8도 온도로 15 ~ 20일간 적층 방치단계, 이 후에 0 ~ 3도의 온도로 강하 조정하여 보관단계이며, (가)호는 김치를 저장실에 넣고 7 ~ 9도에서 3 ~ 6일 숙성단계(전기히터를 작동), 이 후에 1 ~ 2도 로 보관하는 단계.

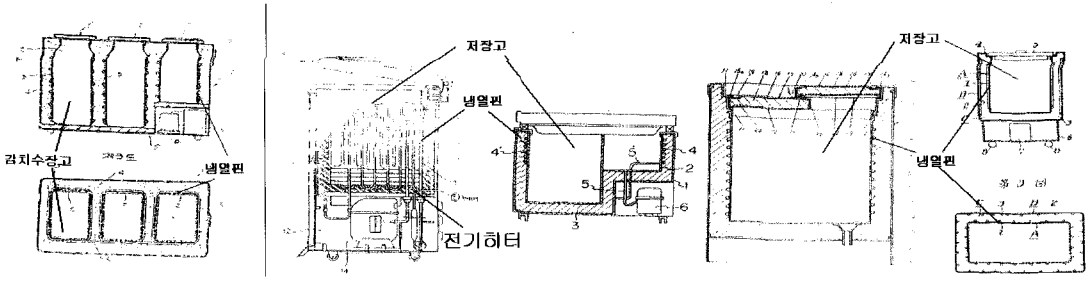
등록발명은 수장고내에 적층된 김치시료에 내장된 김치시료에서 착출되는 자생착출 국물량의 10/100 ~ 15/100중량비에 해당하는 김치국물을 첨가하여 살포하는 단계와 5 ~ 8도의 온도에서 5 ~ 7일간 방치 발효시키는 단계, 이 후에 0 ~ 2도의 온도로 강하조정 하는 단계, (가)호의 고온숙성방법과 저온숙성방법은 김치국물 살포하는 단계를 포함하지 않음

결론 : 등록발명의 김치저장고의 구성은 인용고안들의 구성에 의하여 공지된 것이며, 김치담그는 방법은 김치의 숙성기간이 15 ~ 20일 간인 데에 비하여 (가)호는 3일 ~ 6일 정도로 단시일을 숙성기간이므로, 김치의 숙성기간의 범위가 현저히 상이하다.

99후383, 권리범위확인(소)

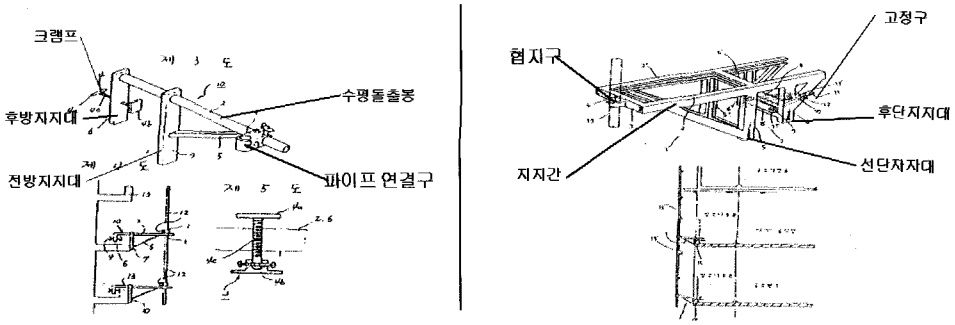
비계 설치구 [심판원(무효 아님), 특허법원(무효 아님), 대법원(무효_)]

동일한 구성 : 등록고안에서 파이프 연결구(1), 수평돌출봉(2), 크램프(4),전방지지대(7), 후방지지대



a) 등록고안 b) (가)호(만도) c) 인용고안 1 d) 인용고안 2 e) 인용고안 3

[그림 7] 김치냉장고



a) 등록고안 b) 안용고안

[그림 8] 비계설치구

(6)는 인용고안에서 협지구(4), 지지간(2), 고정구(10), 선단지지대(5), 후단지지대(6)의 구성

상이한 구성 : 등록고안에서 비계파이프 설치용 파이프 연결구(1)은 착탈식으로 형성한 반면에 인용고안에서 협지구(6)는 위치변경이 불가능

결론 : 등록고안에서 파이프 연결구는 수평돌출봉 선단부에 위치를 가변되게 착탈식으로 형성하여 필요에 따라 임의로 조정할 수 있으며, 인용고안은 위치변경이 불가능하고 이를 변경하고자 할 때에는 브라켓트 전체를 다시 조립하여야 하는 어려움이 있으나, 등록고안의 명세서와 도면에 의하면 그 길이를 임의로 조절한다는 기재는 없고 도면상으로 보아도 그 길이를 조절할 만한 길이의 표시가 없으며, 비계설치가 거의 직선형태이며, 2개 지점만 지지되므로 그 길이를 조절할 필요가 없으므로 본원처럼 착탈식으로 설치하나, 인용고안처럼 고정시키는 구성이나, 그 작용효과에 있어서 별다른 차이가 없다.

결론 : 양 고안은 그 목적이나 원리가 동일하며, 구성에서도 거의 동일하며, 그 차이점은 단순히 공지공용의 고안에 재료와 형태를 변경한 것에 불과하다.

96후788, 등록무효(실)

파라솔의 우산살과 우산포를 결합하는 방법 [심판(무효), 특허법원, 대법원(무효 아님)]

동일한 구성 : 본원에서 우산살(10)이 홀더(3)의 우산살 삽입구멍(1)과 결합되는 구성은 인용고안 2와 동일

상이한 구성 : 본원에서 우산포(11)가 절개부(7)에 삽입되어 스테이플러 침(9)으로 결합된 구성은 인용고안 1에서 우산포가 결속 보호편(7)에 삽입되어 ㅠ자형 결속편(11)에 의해 결속되는 구성과 인용구성 2에서 우산포가 상측 표면부(3)와 감측편 (5)사이에 삽입되어 침돌기(4)가 우산포지를 관통하여 결합하는 구성

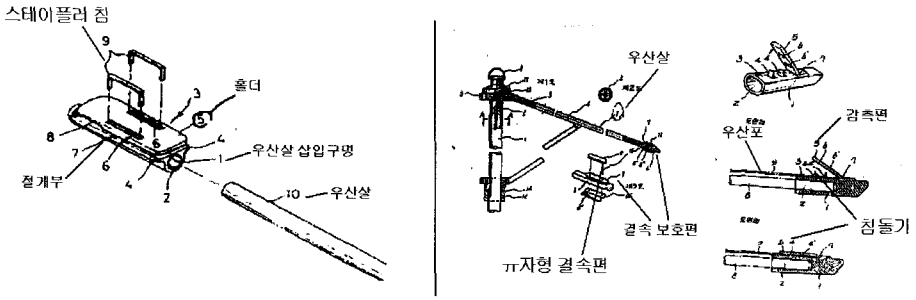
결론 : 본원은 우산포가 스테이플러 침으로 결합되므로 홀더 몸체(3)에만 침이 결합되고 수리가 필요한 경우 절개부(7)를 들어올리게 되면 침이 같이 빠져 나오게 되므로 수리와 교체가 매우 용이하나, 인용고안1은 ㅠ자형 결속편의 교체가 불편하고 우산살과 받침편(1)에 손상이 있을 수 있으며, 인용고안 2는 침돌기(4)가 삽착공에 감착된 후열 용착 되어 수리와 교체가 극히 어려운 불편함이 있어 본원은 그 구성과 효과가 상이하다.

전열선이 매립된 온수관 [심판(거절), 항고심판(등록)]

동일한 구성 : 본원고안과 인용고안은 합성수지재의 파이프에 전열선을 배설하여 파이프내의 물을 데운다.

상이한 구성 : 본원고안은 합성수지재 온수관(1)의 두께 내에 절연 피복된 전열선(2)을 일체로 매입한 구성이며, 인용고안은 VC파이프(1)의 외주면에 길이방향으로 피복선(3a)을 배설하고 나머지 외주면에 보온재(3)를 피복한 다음 전체를 내구성 외피재(4)로 피복하여서 된 급수전용 보온파이프

결론 : 본원고안의 전열선은 파이프의 두께 내에 전열선이 일체로 매입된 구성이고 인용고안은 단순히 외주면에 전열선을 배설하고 보온재(3)로 피복한



a) 본원 b) 인용고안 1 c) 인용고안 2

[그림 9] 파라솔의 우산살과 우산포를 결합하는 방법

것으로서, 그 구성이 다르고 본원은 난방용 온수관에 관한 것으로 전열선에 의해 데워진 물의 열이 외부로 방사되도록 한기 위한 것이나, 인용고안은 급수전용 보온파이프에 관한 것으로 관내의 물의 열이 외부로 방사되지 않도록 한 것이어서 그 목적과 효과가 다르다.

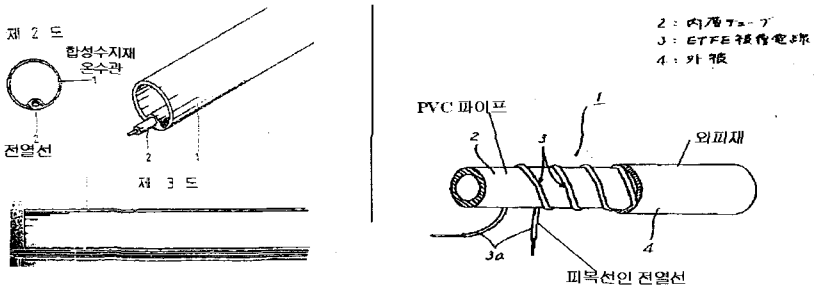
97항원237, 거절사정불복

정수기 [심판(거절), 특허법원(거절), 대법원(등록) 95후415, 거절사정(실)]

동일한 구성 : 본원은 공급수조(2)와 저수조(6)사이에 세라믹필터(4)만을 설치하고, 정수조(12)를 설치하고, 그 내부에 유통로가 다수의 격벽설치하고 이온수지, 활성탄, 맥반석을 충전한 구성이고 인용고안은 공급수조(6)하단에 세라믹 필터(15)를 설치, 저수조(17)상단에 이온수지(2) 활성탄(3), 하단에는 맥반석(18)설치

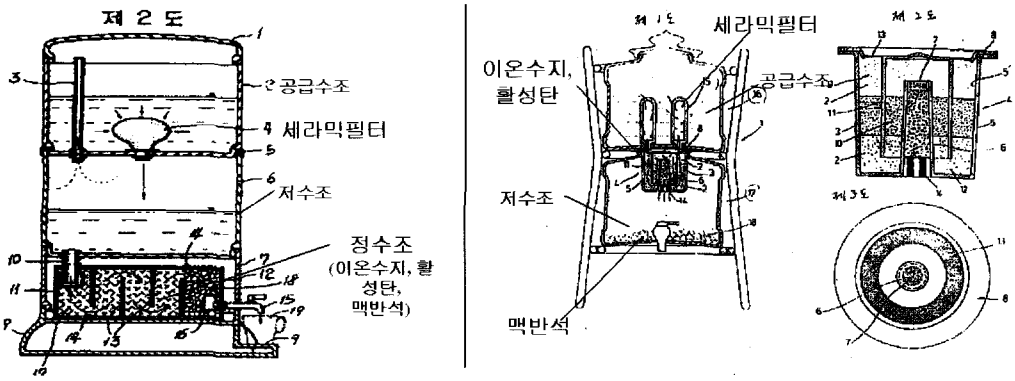
상이한 구성 : 인용고안은 혼합필터(4)에 해당하는 부분을 본원에서는 저수조의 하단에 이동시켜, 정수조라는 구성으로 별도로 설치

결론 : 인용고안에서는 공급수조(16)와 저수조(17)사이의 세라믹필터(15)와 활성탄이 섞인 혼합필터(4)를 거치면서 불순물과 함께 염소까지 대부분 제거되어 저수조 물을 장시간 보관시에 세균의 번식이 예상되나, 본원은 공급수조에 들어 온 수도물이 세라믹필터를 통과할 때는 염소가 제거되지 않고 남아 있다가 정수조(12)를 통과할 때 제거되므로 세균번식이 되지 않을 수 있으므로 인용고안에 비해 증진된 효과가 있다.



a) 본원고안 b) 인용고안

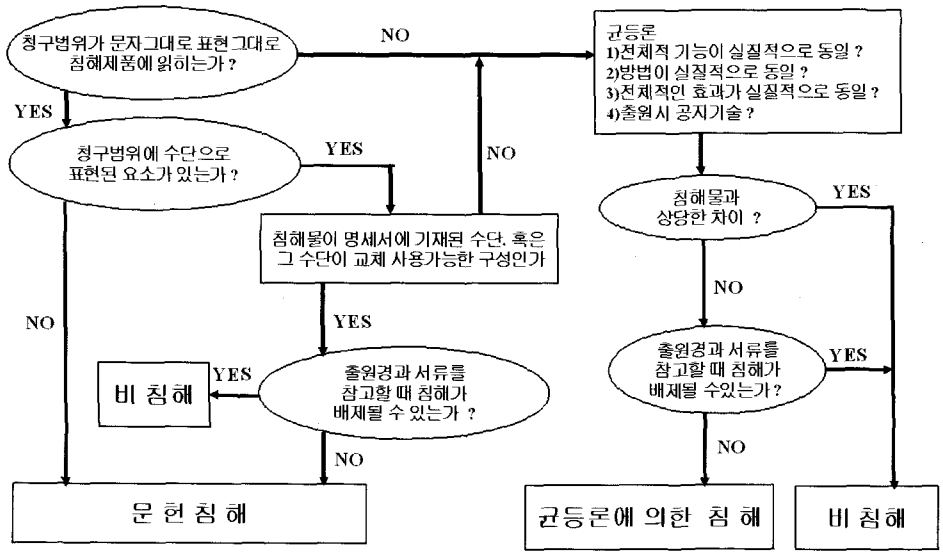
[그림 10] 전열선이 매립된 온수관



a) 본원 b) 인용고안

[그림 11] 정수기

특허침해여부 분석절차



[그림 12] 특허침해여부 분석절차

결언

* 프로젝트 시행 전부터 해당 분야의 공지기술에 대한 조사 분석은 기본으로 가능한 한 특허 맵을 작성하도록 하며,
* 기본특허를 획득한 후에, 이것을 중심으로 두터운 특허망을 형성.
* 초기에 너무 완벽한 특허를 획득할 필요는 없다.
예: 1차 특허청구범위 : A + B
2차 특허청구범위 : A + B + C
3차 특허청구범위 : A + B + C +D

비 권리자가 상기 특허발명의 공개된 자료를 보고 임의로 생략하거나, 부가할 수 없도록 프로젝트 초기부터 구체적인 특허 전략을 마련하는 것이 필요하다.

* 특허회피 설계기술 중의 하나는 유용한 공지기술을 조합하여 실시할 필요가 있으나, 이때는 공지기술의 등록여부를 조사하여 분석한다.