

정수기 업체 간의 특허 분쟁 중에 있었던 정정무효 사건



원고는 피고를 상대로 이 사건 특허발명중 청구항 1과 9에 대하여 등록무효심판을 청구하였으나, 피고가 이를 정정한 후에, 특허심판원은 이 사건 발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다. 이에 원고는 그 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고 특허법원은 진보성이 부정된다는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 선고하였는데(환송 전 판결), 피고의 특허심판원에 대한 정정심판청구를 인용하는 정정심결이 확정됨에 따라 피고의 상고에 대하여 대법원은 환송전 판결은 정정 전의 각 청구항을 대상으로 심리판단 하였으므로 법령위반의 잘못이 있다는 이유로 파기환송 판결을 선고하였습니다. 이에 원고는 이 사건 정정에 대한 정정무효심판을 청구하였고 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였습니다. 본 사건은 원고의 정정무효심판을 기각한 심결을 취소하기 위하여 원고가 특허법원에 제소한 사건입니다.

먼저 특허법원은 이 사건 제1항 정정발명이 특허법 제42조 제4항 제1호의 뒷받침 요건을 충족하였는지 살펴보았습니다. 정정사항 3-1과 관련한 문언은 '탈빙된 얼음을

얼음저장고 및 냉수탱크로 보내지는 수단'이라고 기재되어 있어 구체적으로 어떠한 구성요소에 의해 그러한 기능이 구현되는지를 위 문언만으로는 파악하기 어렵다. 발명의 상세한 설명 및 도면과 종속항의 기술적 구성을 참작하면 정정사항 3-1의 위 문언은 ① '탈빙된 얼음 중 일부는 얼음저장고로, 그 나머지 얼음은 냉수탱크로 보내는 수단'뿐만 아니라, ② '탈빙된 얼음을 1회는 얼음저장고로만 다음회에는 냉수탱크로만 보내는 수단' 및 ③ '탈빙된 얼음을 얼음저장고로 보낸 후 그 중 일부 얼음을 냉수탱크로 보내는 수단'도 모두 포함되는 것으로 해석함이 타당하나, ② 및 ③에 관한 기재나 시사를 이 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이나 도면 어디에서도 찾아볼 수 없고 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 있거나, 그로부터 확장 또는 일반화할 수 있다고 볼 사정이 없으므로, 뒷받침 요건을 충족하지 못하여 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

다음으로 특허법원은 이 사건 제9항 정정발명의 진보성 흠결 여부에 대하여 살폈습니다. 우선 '침지식 제빙방식'[1](차이점1)에 관하여는 출원 당시 이미 다양한 제빙방식이 공지되어 있었으며 그러한 기술적 과제가 암시되어 있어, 선행발명 1의 '아이스판의 제빙면에 물을 낙하시켜 아이스판의 배면에 설치된 증발기로 제빙하는 방식' 역시 선행발명 2의 종래기술과 유사한 구조를 채택하고 있어서, 부피가 크고 제빙시간이 비교적 길다는 문제가 있다는 점을 인식하고, 그와 같은 문제를 개선하기 위하여 선행발명 1의 유하식 제빙부를 선행발명 2에 제시된 침지식 제빙부로 치환할 충분한 동기를 가질 것으로 보았습니다. 따라서 선행발명 1에 선행발명 2의 침지식 제빙을

위한 구성요소를 결합시킴으로써 위 단점을 쉽게 극복될 수 있다고 보았습니다.

그리고 물받이와 그릴사이에 냉수가 통과하는 공간(차이점2)은 선행발명에서도 이미 개시되어 있는 사항이고, 위와 같은 공간을 형성하여 냉수가 통과하여 직하방에 배치된 냉수탱크로 떨어지도록 함으로써 얻어지는 효과 역시 예측가능한 정도를 벗어나지 않으므로, 통상의 기술자로서는 위 차이점을 쉽게 극복될 수 있다고 판단하였습니다.

이에 특허법원은 이 사건 제9항 정정발명에 대해서 그 진보성이 부정되어 구 특허법 제136조 제4항의 독립특허요건을 충족하지 못하였으므로 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

결론적으로, 정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 그 가부를 판단해야 할 뿐 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없으므로, 특허법원은 정정된 이 사건 제1, 9항 정정발명이 위와 같이 정정의 요건을 갖추지 못한 이상 이 사건 정정은 일체로서 허용될 없다고 보았고 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다고 판단하였습니다.

특허의 정정이 성립하려면 특허법 제136조 제1항 내지 제5항에 따라 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하는 경우에 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있고 청구범위를 실질적으로 확장하거나

변경할 수 없고 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 하는 정정의 요건을 만족해야 합니다. 위 사건은 제1항 정정발명은 제42조 제4항의 뒷받침 요건을 만족하지 못하였고 제9항 정정발명은 제29조 제2항에 따른 진보성이 없어 모두 위 특허를 받을 수 있어야 하는 요건을 만족하지 못하였습니다. 본 사건은 정정청구와 정정심판은 특허분쟁을 상당히 복잡하게 만들 수 있는 특허법에 따른 절차라는 점을 다시 확인한 사건입니다

[1] 제빙부는 단면이 반원형이고 회전 가능한 물받이에 냉수가 일시 저장되고, 저장된 냉수에 증발기가 침지되어 제빙이 이루어지며, 제빙이 완료된 이후에는 탈빙을 위해서 물받이 구동수단이 구동되어 물받이가 회전되고, 물받이의 일측 단부에 구비된 그릴을 통해 물받이의 회전과 연동되어 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 이송토록 하는 구조

정회목 변호사

ICT 연구개발 10년 경력 변호사/변리사, 특허심판소송, 회사소송, 계약분쟁, Claim 분쟁

T. 02-591-0657 E. hmchung@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com