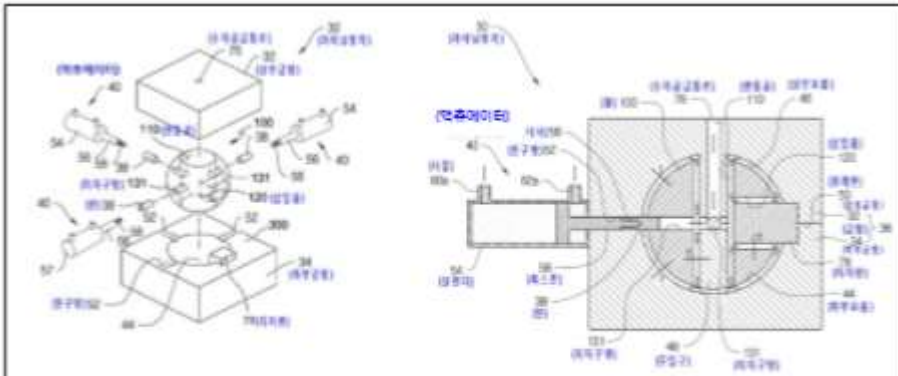


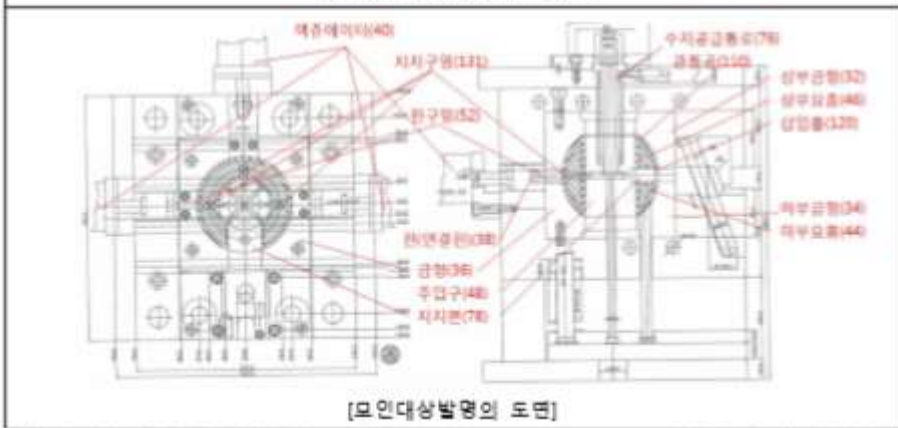
[특허분쟁] 퇴직자가 설립한 경쟁회사의 특허등록 대상 모인발명 여부 판단기준 - 실질적 동일성 인정, 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 구성 추가로 작용 효과의 특별한 차이 없음: 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결



1. 사건의 개요 - 특허발명과 모인 특허발명의 비교



[이 사건 특허발명의 도 3, 4]



[본인대상발명의 도면]

구성 요소	이 사건 제1항 발명	모인대상발명(갑 제25호증의 1)
1	<p>금속 재질의 구 형상을 가지며, 볼벌브 본체의 유체이송공과 연통되는 관통공(110)^㉑이 형성되고, 그 관통공과 수직하는 상면에는 밸브조작레버의 끝단이 끼워져 결합될 수 있도록 사각 형상의 삼입홀(120)이 형성되며, 그리고 수직표면에 라이닝 작업하기 위한 목적으로 상기 관통공과 상기 구의 외부를 연통하도록 상기 구의 중심점을 향해 방사상으로 복수의 지지구멍(131)을 형성하게 되는 볼벌브용 볼의 표면을 수직표면으로 라이닝 처리하는 장치에 있어서</p>	<p>- 볼벌브용 볼의 표면을 수직표면으로 라이닝하는 장치에 관한 것 - 볼벌브 본체의 유체이송공과 연통되는 관통공(110)^㉑, 밸브조작레버의 끝단이 끼워져 결합될 수 있는 사각 형상의 삼입홀(120) 및 구의 중심을 향해 방사상으로 복수 형성된 지지구멍(131)을 구비</p>
2	<p>반구형 하부요홈(44)을 가진 하부금형(34)과, 상기 반구형 하부요홈과 합하여 상기 볼을 일정한 틈새를 두고 동심으로 수용토록 완전한 구형공간을 형성하게 되는 반구형 상부요홈(46)을 가진 상부금형(32)으로 구성된 금형(36)과, 상기 상부금형의 상부요홈으로부터 상기 볼의 관통공에 끼워지도록 돌출되게 연장 형성되며, 그 관통공과의 사이에 일정한 틈새를 두게 되는 주입구(48)와; 일단이 상기</p>	<p>- 반구형 하부요홈(44)을 가진 하부금형(34) 및 반구형 상부요홈(46)을 가진 상부금형(32)으로 이루어진 금형(36) - 상부금형의 상부요홈으로부터 볼의 관통공에 끼워지도록 돌출되게 연장 형성되며 관통공과의 사이에 일정한 틈새를 두게 되는 주입구(48)와 일단이 상부금형에 의해 지지되며, 타단이 볼의 삼입홀 및 주입구에 틈새를 두고 삽입되는 지지편(78)을 구비</p>

	상하부 금형에 의해 지지되며, 타단이 상기 불의 삽입홀 및 주입구에 통새를 두고 삽입되는 지지핀(78)과;	
3	상기 상부 및 하부금형이 밀착하는 경계면을 따라 그리고 상기 구형공간의 중심점을 지나는 축선을 따라 일측은 상기 구형공간에 개방되며, 타측은 상기 금형의 외부에 대해 개방되게 형성되어 상기 불의 지지구멍들과 일치하는 축선 및 같은 직경을 가진 복수의 핀구멍(52)과;	- 복수의 핀구멍(52)은 상부 및 하부금형이 밀착하는 경계면을 따라 구형공간의 중심점을 지나는 축선을 따라 형성되고, 핀구멍의 일측은 구형공간에 개방되고 타측은 금형의 외부에 대해 개방되게 형성
4	라이닝 작업을 진행시에는 상기 핀구멍으로부터 불출하여 상기 불의 지지구멍들에 걸쳐 기밀하게 끼워지는 상태로 장착되며, 라이닝 작업이 종료되기 전에 상기 지지구멍으로부터 후퇴하여 상기 핀구멍 속으로 돌입하도록 슬라이드 이동 가능하게 설치되는 복수의 핀(38)과;	- 복수의 연결핀(38)은 불의 지지구멍들에 걸쳐 기밀하게 끼워지는 상태로 장착되며, 지지구멍으로부터 후퇴할 때 핀구멍 속으로 돌입되도록 슬라이드 이동 가능하게 설치
5	상기 상부금형의 주입구를 통해 형성되어 상기 복수의 지지구멍에 연통하여 수지를 공급하는 수지공급통로(76)와;	- 수지공급통로(76)는 상부금형의 주입구를 통해 형성되며 복수의 지지구멍에 연통하여 수지를 공급
6	상기 복수의 핀을 강제로 슬라이드 왕복 이동시킬 수 있게 상기 금형의 외부에 설치되는 복수의 역추에이터(40)와;	- 복수의 연결핀을 강제로 슬라이드 왕복 이동시킬 수 있게 금형의 외부에 설치되는 복수의 역추에이터(40)를 구비
7	상기 핀들의 전진 및 후퇴 시기에 맞추어 상기 역추에이터의 작동을 제어하는 제어부(42)를 포함하여 구성되는 것을 특징으로 하는 불밸브용 불의 수지 라이닝 장치.	- 공압(유압)펌프에 연결된 레버를 구비

2. 특허심판원 심결: 서로 다른 발명 – 모인출원특허에 해당하지 않음

3. 특허법원 판결요지 – 동일성 인정, 모인특허 해당, 특허무효

4. 특허법원 판결이유

가. 관련 법리

구 특허법 제33조 제1항 본문은 발명을 한 자 또는 그 승계인은 특허법에서 정하는 바에 의하여 특허를 받을 수 있는 권리를 가진다고 규정하고, 제133조 제1항 제2호는 제33조 제1항 본문의 규정에 의한 특허를 받을 수 있는 권리를 가지지 아니한 사람이 출원하여 특허받은 경우를 특허무효사유의 하나로 규정하고 있다. 한편 구 특허법 제2조 제1호는 '발명'이란 자연법칙을 이용하여 기술적 사상을 고도로 창작한 것을 말한다고 규정하고 있으므로, 구 특허법 제33조 제1항에서 정하고 있는 '발명을 한 자'는 바로 이러한 발명행위를 한 사람을 가리킨다고 할 것이다. 따라서 무권리자가 발명자가 한 발명의 구성을 일부 변경함으로써 그 기술적 구성이 발명자가 한 발명과 상이하게 되었다 하더라도, 그 변경이 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 그 등록이 무효라고 할 것이다(대법원 2011. 9. 29. 선고 2009후2463 판결 참조).

구성요소 4는 '라이닝 작업을 진행시에는 상기 핀구멍으로부터 돌출하여 상기 불의 지지구멍들에 걸쳐 기밀하게 끼워지는 상태로 장착되며, 라이닝 작업이 종료되기 전에 상기 지지구멍으로부터 후퇴하여 상기 핀구멍 속으로 몰입하도록 슬라이드 이동 가능하게 설치되는 복수의 핀'에 관한 것이다. 그런데 모인대상발명의 경우에도 지지구멍과 핀구멍이 일치하는 축선 및 같은 직경을 가지고 있으므로, 모인대상발명의 복수의 연결핀은 지지구멍과 핀구멍에 걸쳐 기밀하게 끼워지는 상태로 장착된다. 그리고 모인대상발명은 액추

에이터를 이용하여 연결핀을 강제로 퇴출시키는 것이므로, 모인대상발명의 복수의 연결핀은 라이닝 작업이 종료되기 전에 지지구멍으로부터 후퇴하여 핀구멍 속으로 몰입하도록 슬라이드 이동이 가능하게 설치되어 있다. 따라서 구성요소 4는 모인대상발명의 대응 구성요소와 동일하다.

구성요소 7과 관련하여 피고는, 모인대상발명에서의 작업자 레버조작에 의한 수동제어방식과 1항 발명의 제어부 구성에 의한 자동제어방식은 작용효과에 있어 현저한 차이를 가져오므로 양 발명은 구성 및 효과가 다르다고 주장한다. 그러나 ①1항 발명의 청구범위에 '제어부'가 자동제어방식에 의한 구성이라는 점에 대하여 아무런 한정이 없는 점, ②특허발명의 명세서에는 작업자가 직접 스위치를 조작하여 액츄에이터로의 공급 유로를 전환하는 것까지도 특허발명의 액츄에이터의 작동을 제어하는 방식으로 볼 수 있으므로, 모인대상발명의 작업자 레버조작에 의한 수동제어방식도 구성요소 7의 기술적 범위에 포함되는 것으로 해석되는 점, ③특허발명의 명세서에는 센서 등 작업자의 관여 없이 밸브용 볼의 수지 라이닝 장치가 스스로 핀들의 전진 및 후퇴시기를 판별하여 액츄에이터의 작동을 제어하는 최소한의 구체적인 수단이 기재되어 있지 아니하여 피고의 주장과 같은 자동제어수단에 대하여 명확히 기재되어 있지도 않은 점, ④특허발명의 명세서에 "액츄에이터는 전기적으로 작동하는 솔레노이드로 구성할 수 있으나, 도시한 실시예에서는 실린더와 피스톤으로 구성된 유압 또는 공압의 작동유체를 사용한 유공압 기구를 사

용하고 있으며”라고 기재되어 있는바, 이에 의하면 1항 발명의 액추에이터가 솔레노이드 밸브와 같은 전기적 구동방식으로 작동되는 것으로 제한된다고 볼 수는 없는 점, ⑤2항 발명은 1항 발명의 종속항 발명이고, 2항 발명의 종속항 발명인 3항 발명은 2항 발명의 액추에이터를 솔레노이드 밸브의 온오프 작동 제어를 통해 작동되는 것으로 한정하였으므로, 적어도 1항 및 2항 발명의 경우 솔레노이드 밸브에 의해 작동이 제어되는 액추에이터로 한정하여 해석되지 아니하는 점 등에 비추어 구성요소 7은 모인대상발명의 대응 구성인 레버를 액추에이터에 연결하여 이를 제어하는 구성과 실질적으로 동일하다.

결론: 특허발명은 모인대상발명과 실질적으로 동일하거나 통상의 기술자가 보통으로 채용하는 정도의 변경이나 기술적 구성의 추가에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니한 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하였다고 보기 어렵다. 대상 발명자의 모인행위가 인정되므로 대상 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당하여 무효로 되어야 한다.

첨부: 특허법원 2018. 11. 23. 선고 2017허5184 판결

변리사23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사, 손해배상, One-Stop Service

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