

기술보호 측면에서의 특허 명세서 작성 전략 -얼음 정수기 소송 사례를 중심으로-

설인환¹, 지선구^{2*}

¹국립금오공과대학교 소재디자인공학과, ²국립금오공과대학교 IT융합학과

Patent Specification Preparation Strategies in Technology Protection

-Focusing on Ice Water Purifier Litigation Case-

In Hwan SUL¹, Seonkoo CHEE^{2*}

¹Department of Material Design and Engineering, Kumoh National Institute of Technology

²Department of IT Convergence, Kumoh National Institute of Technology

요약 특허기술을 강하게 보호받으려면 발명 내용을 특허 명세서에 상세하게 포함하여야 하고 주요 기술적 특징이 모두 포섭되도록 특허청구범위를 기재하는 등 특허 명세서 작성에 유의하여야 한다. 특히, 특허소송에서 특허권자의 방어수단으로 명세서를 정정할 수 있는바, 정정이 가능하도록 특허 명세서를 작성할 필요가 있다. 본 연구에서는 최근 특허 침해소송과 특허무효심판 및 정정, 정정무효심판이 동시에 진행된 얼음 정수기 사례를 대상으로 사건 경과 및 정정 쟁점을 검토한 후 기술보호 측면에서 특허 명세서 작성 전략을 분석하였다. 정정은 청구범위에 최소한의 구성요소를 추가하면서도 피고의 실시제품이 침해를 벗어나지 않도록 이루어져야 하는바, 특허 명세서에 포함되는 기술적 특징들을 구분하고 각각 혁신성 및 피고 실시제품 포함 가능성을 수치화 한 후 정정 적합도를 산정하였다. 사례를 통해 특허 명세서를 작성할 때는 특허 획득 외에도 이후 발생하는 특허분쟁을 대비해 경쟁업체가 채용할 것이 예상되거나 기술발전 흐름상 채택될 가능성이 높은 다양한 기술 사항이 포함되도록 작성하는 것이 중요하다는 점을 확인하였다. 또한, 도면에 도시된 사항은 기술적으로 다양하게 해석되어 정정에 활용될 수 있는바, 도면을 풍부하게 작성해 특허 명세서에 첨부할 필요가 있다.

Abstract For strong protection of technologies, all inventions should be included in the patent specification in detail. Attention should be paid to the preparation of specifications such as stating the claim in a manner that includes all major technical features. In particular, it is necessary to prepare a specification that can be amended in patent litigation, if necessary. In this study, a strategy for preparing a patent specification was proposed after reviewing amendment issues in the case of ice water purifiers, which were recently the subject of patent infringement litigation and patent invalidation. The amendments should be made so that the defendant's product does not deviate from the infringement while adding a minimum of features to the claim. Hence, the technical characteristics of the patent were classified and the amendment suitability was calculated. It was confirmed that it is important to include various technologies that are expected to be employed by competitors or that are likely to be adopted in the flow of technology development in preparation for subsequent patent disputes. In addition, the matter included in the drawings can be technically interpreted in various ways and used for amendments. Hence, it is necessary to prepare and attach a number of drawings.

Keywords : Claim, Infringement, Patent, Specification, Technology Protection

이 연구는 금오공과대학교 대학 연구과제비로 지원되었음(2022-2023).

*Corresponding Author : Seonkoo CHEE(Kumoh National Institute of Technology)

email: lincerchee@kumoh.ac.kr

Received September 1, 2023

Revised October 4, 2023

Accepted December 8, 2023

Published December 31, 2023

1. 서론

특허권은 독점배타권으로 일단 설정등록되면 독점적으로 사용할 수 있으며, 허락을 받지 않은 타인이 무단으로 특허기술을 실시하는 경우 손해배상청구소송 등 민사적 또는 형사적 수단을 통해 구제받을 수 있다[1]. 특허기술의 실시는 물건발명의 경우 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 및 양도 또는 대여의 청약 행위를 포함하는 것으로 기업 활동에 광범위하게 영향을 미친다. 또한, 대부분의 선진국에서 지식재산권의 침해행위를 불공정한 무역행위로 규정하고 강하게 수입을 규제하고 있어 특허권을 기초로 한 무역 행정 당국에의 제소는 경쟁기업에 대한 효과적인 공격수단으로 활용되고 있다[2].

특허기술을 강하게 보호받으려면 발명 내용을 상세하게 포함시키는 등 특허 명세서 작성에 유의해야 한다. 특히, 특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 바에 따라 정해지므로 기술적 특이 사항이 모두 포함되도록 청구범위를 작성하되, 다양한 실시 양태가 빠짐없이 포섭되도록 복수 개의 청구항으로 기재하는 것이 바람직하다[1].

한편, 특허분쟁 과정에서 특허권의 유무효를 다투는 특허무효심판이 동시에 진행되고, 특허권자의 방어수단으로 특허 명세서를 보정하는 정정청구나 정정심판이 동반되므로 정정이 가능하도록 명세서를 작성하는 것도 중요하다. 정정이 인정되면 특허법 제136조 제1항 및 제3항 내지 제5항의 신규사항 추가 금지, 독립 특허요건 등 소위 정정요건이 충족되어야 한다[3]. 정정청구나 정정심판은 통상 특허무효심판 청구인이 한 발명의 진보성 부정에 관한 주장의 반박으로 선행기술과의 구성 상 차이를 두기 위해 청구항 발명에 구성요소를 추가하거나 더욱 한정하여 청구범위를 감축하는 것이 일반적이는데, 진보성 확보를 위해 과도하게 감축하는 경우 특허소송절차에서 피고 실시제품이 침해를 벗어나게 되는바, 진보성을 갖추면서도 피고 실시제품이 보호범위 내로 포섭되도록 정정하는 전략이 필요하다[4].

특허권이 무효되면 특허소송이 패소로 종결되어 무위로 돌아갈 수 있으므로 특허청구범위를 감축하는 정정의 수준을 정하는 것 즉, 어떤 기술 구성을 청구항 발명에 추가할 것인가를 결정하는 것이 중요함에도 이에 대한 연구는 많지 않다. 또한, 출원시 기재되지 않았던 새로운 기술사항이 청구범위에 포함되면 정정은 불허되므로 진보성이 인정될 만한 구성요소가 미리 특허 명세서에 포함되어 있어야 하나, 전략적인 명세서 작성 방법을 제시하는 선행연구는 찾아볼 수 없다.

최근, 특허침해소송과 특허무효심판이 진행되는 상황에서 정정심판 및 이에 대한 정정무효심판이 동시에 청구된 사례에 관해 대법원 판례가 나온 바 있어 주목된다[5]. 본 논문에서는 동 특허침해 사건을 기반으로 특허명세서 정정과 관련된 여러 가지 쟁점을 검토하면서 기술보호 측면에서 특허 명세서 작성 전략을 나름대로 분석해 보기로 한다.

2. 쟁점 사건 판결

2.1 사건의 경과

특허소송의 원고(청호나이스)는 특허 제10-0729962호의 특허권자로 정수기 등을 제조, 판매하는 증견기업이며 제빙 가능한 냉온정수기를 생산하는 피고(코웨이)를 상대로 특허권침해금지 및 손해배상청구소송(2015나2017331)[6]을 제기하였다. 이에 대응해 피고는 진보성이 결여되었다는 이유로 특허무효심판(2015당2937)을 청구하였으며, 특허가 유효하다는 특허심판원의 심결이 있자 특허법원에 심결취소소송(2016허106)[7]을 제기하였다.

특허법원이 동 심결취소소송에서 진보성을 부정함에 따라 원고는 별건의 정정심판(2016정119)을 청구하여 청구범위 보정을 통해 진보성을 확보하고자 하였는데 특허심판원에서는 정정이 인정되었으나, 피고가 정정무효

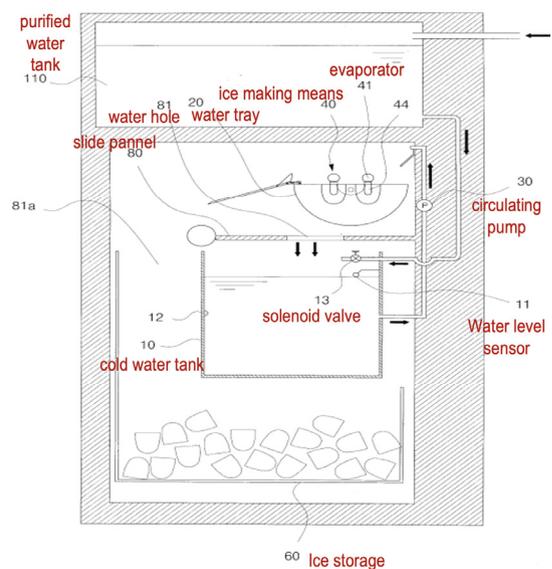


Fig. 1. Schematic Diagram of the present patent[9]

심판(2017당845)을 제기하면서 사건이 확대되었다. 정정무효에 대한 다툼은 정정무효 심결에 대한 심결취소소송(2017허4716)[8] 및 대법원 상고(2017후2864)[5]로 이어졌는데, 심결취소소송 및 상고심에서는 각각 정정무효와 유효로 판결되었다.

한편, 원고가 제기했던 특허권침해금지등에 관한 소송은 위 정정된 명세서를 기반으로 선고되었는데, 피고가 실시하는 제품에는 원고의 특허발명이 필수 구성요소로 하는 순환펌프가 없고 탈빙된 얼음을 그릴을 이용해 얼음 저장고로 이송하는 기술사상이 구현되어 있지 않다는 이유로 비침해로 판단하였다[6].

2.2 특허발명의 기술 요지

쟁점 특허발명은 제빙수단을 갖는 냉온정수기에 관한 것으로, 하나의 증발기로 제빙과 동시에 냉수를 얻을 수 있는 것이 특징이며, 자세한 기술구성은 Fig. 1과 같다 [9]. 본 연구에서는 기술 내용 파악을 용이하게 하기 위해 발명을 이루는 구성요소 뒤에 도면 식별번호를 부기하기로 한다. 정수탱크(110)로부터 공급된 물은 먼저 냉수탱크(10)에 저장되었다가 순환펌프(30)에 의해 증발기(41)가 침지된 물받이(20)로 공급되어 냉수가 되는데, 이와 동시에 증발기(41)의 침지부(44)에는 얼음이 헝가식으로 형성된다. 제빙된 얼음은 탈빙되었다가 반원형 물받이(20)의 회전에 따라 이의 단부에 링크로 연결된 그릴(70)에 의해 밀려 얼음 저장고(60)로 떨어져 내린다. 한편, 물받이(20)에 있던 냉수 또한 슬라이드 패널(80)에 형성된 홈(81)을 통해 냉수탱크(10)로 흘러내려 저장된다[9].

2.3 특허발명의 진보성 관련 특허법원의 판단

발명의 진보성은 특허분쟁 중 가장 중요하게 취급되는 특허요건 중 하나로, 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 발명할 수 없을 정도로 기술적 혁신성이 있어야 함을 의미한다[1]. 통상 독특한 효과를 갖는 구성요소가 유기적으로 발명에 많이 포함될수록 진보성이 있다고 판단한다.

본 사건 발명에 대한 특허법원의 진보성 판단은 특허무효심판에 대한 심결취소소송(2016허106)[7]과 정정무효심판에 대한 심결취소소송(2017허4716)[8]에서 각각 정정 전의 청구항 발명과 정정 후의 발명에 대해 이루어졌으며 정정 전의 발명에 대한 판단의 근거는 Table 1과 같다. 특허법원이 진보성 판단의 기초로 삼은 선행기술[10]은 Fig. 2에 도시하였다.

Table 1. Comparisons of patent technical features with prior arts[7]

present patent (claim 9)	JP06-347147A (prior arts #1)	CN2387482Y (prior arts #2)	note
purified water tank(110)	electrolytic cell(135)		same
cold water tank(10)	water tank(171)		sane
circulating pump(30)	circulating pump(183)		same
water tray(20)	ice plate(113)	water tray(12)	same
evaporator(41)	evaporator(111)	evaporator(11)	same
ice making means(40)	ice plate(113)	ice making means	same
tray rotating means(50)	-	motor(26)	same
grill(70)	-	ice shovel plate(13)	same
single evaporator system	single evaporator system		same

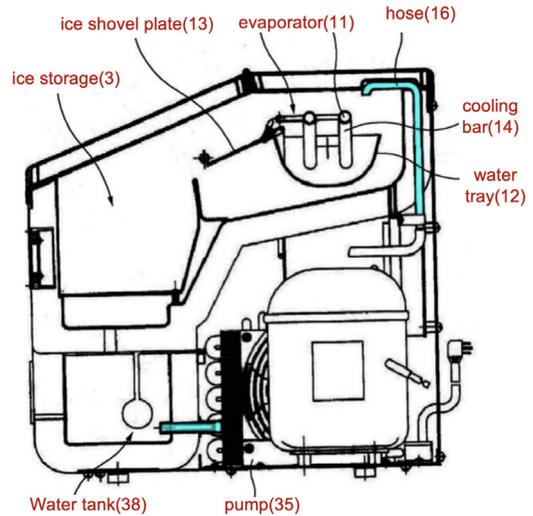


Fig. 2. Schematic Diagram of the prior arts #2[7]

특허법원은 쟁점 특허발명을 이루는 대부분의 구성요소가 선행기술1(JP06-347147A)에 동일하게 기재되어 있고 다만, 물받이(20)의 형상이 다르고 이의 회전을 위한 구동수단(50) 및 얼음 이송을 위한 그릴(70)이 없다는 점에 차이가 있으나, 이는 선행기술2(CN2387482Y)에 그대로 개시되어 있다고 보았다. 선행기술1과 선행기술2가 동일 기술분야에서 출원된 특허들이라는 점 및 동일한 기술적 과제를 해결하고자 한다는 점 등을 들어 두 개 선행기술을 결합해 쉽게 발명할 수 있다는 이유로 진보성을 부정하였다.

3. 특허법상 정정 및 침해 판단

3.1 정정요건

정정은 특허법 제136조에 규정되어 있으며, 특허권이 설정등록된 후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 “특허명세서등”이라 한다)의 내용을 보정하는 것을 말한다[1]. 통상 청구범위를 감축하거나 잘못 기재된 사항을 바로잡기 위해 정정하며, 특허명세서등에 기재된 사항의 범위에서만 할 수 있고 새로운 기술 내용을 추가할 수는 없다. 또한, 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없고, 이미 특허를 받은 발명인 만큼 정정한 후에도 특허를 받을 수 있어야 한다[1].

통상 정정은 특허무효심판 청구에 대응해 진보성을 갖 주기 위해 행해지는 만큼 청구범위에 발명의 설명에 기재되어 있던 구성요소 또는 도면으로부터 자명하게 도출할 수 있는 기술 사항을 추가하거나 한정하는 것이 일반적이다. 어떤 구성요소를 몇 개나 추가할 것인지 혹은 어느 수준으로 기술적으로 한정할 것인지는 진보성을 확보할 수 있는지 여부로 판단하여야 한다. 또한, 정정요건상 새로운 사항의 추가가 금지되므로 기술적 특이성이 있는 구성요소나 한정 내용이 원래부터 특허명세서등에 포함되어 있어야 한다.

3.2 특허침해 판단 방법

진보성을 갖추기 위해 청구범위를 과도하게 감축하는 경우, 피고 실시제품이 침해에서 벗어날 수 있어 주의가 요구된다. 특허침해 판단은 소위 구성요소 완비의 원칙(AER: All Element Rule, 이하 AER)에 의하되, 미세한 변경이나 중요도가 낮은 구성요소의 치환을 통해 회피하는 것을 방지하기 위해 균등론(Doctrine of Equivalence)의 법리로 보완하고 있다[1].

구성요소완비의 원칙이란 청구범위에 기재된 구성요소 전부가 피고 실시제품에 포함된 경우 특허발명의 보호범위를 실시한 것이고 침해한 것으로 본다는 법리이다. 예를 들어, 특허발명이 A+B+C로서 3개 구성요소(A, B 및 C, 여기서 + 기호는 구성요소간의 유기적 결합을 의미)로 결합된 경우, 피고 실시제품이 A+B라면 침해가 아니지만, A+B+C 또는 A+B+C+D등의 경우에는 특허발명의 구성요소 A, B 및 C를 모두 포함하고 있으므로 침해한 것이 된다.

한편, 균등론이란 피고 실시제품이 특허발명과 완전히 일치하지 않고 일부 치환되거나 변형된 경우라 하더라도,

도, 과제의 해결원리가 동일하고 치환 가능성이 있으며 통상의 기술자가 용이하게 치환하는 정도라면 피고 실시제품이 공지기술이 아닌 한 침해를 구성한다는 법리이다 [1]. 예를 들어, 위 사례에서 피고 실시제품이 A+B+C'로 C가 C'으로 치환되어 있으나 실질적으로 동일한 효과가 있고 용이하게 치환되는 정도로 쉽게 설계 변경할 수 있는 것이라면 C를 명시적으로 포함하지는 않지만 침해한 것으로 볼 수 있다는 것이다.

4.쟁점 사건의 정정 전략 및 시사점

4.1 쟁점 특허명세서에 포함된 기술적 구성

특허발명의 대표 청구범위(청구항 제9항)에 포함된 기술적 구성은 Table 1에 기재한 바와 같다. 하나의 증발기로 제빙과 동시에 냉수를 얻되, 물받이(20)의 회전 및 그 단부에 링크 연결된 그릴(70)의 연동으로 얼음과 냉수가 분리되어 각각 얼음저장고(60) 및 냉수탱크(10)에 저장되는 것이 특징이다.

Table 2. Technical candidates for adding of the present patent[9]

item	feature	technical effects	inventiveness
1	water tray stopper(25)	set the water tray rotation angle	1
2	water hole(81)	let water through	5
3	ice outlet(81a)	let ice through	2
4	water level sensor(11)	measure water level	2
5	temperature sensor(12)	measure temperature	2
6	circulating pump on/off control logic	cooling speed acceleration, save energy	5
7	solenoid valve(43)	de-icing	2
8	grill moving hinge(21)	rotate grill, shovel the ice	5
9	catching means(25)	set water tray rotating angle	2
10	position sensor(51)	sense the water tray position	2
11	grill stopper(72,72a)	restrict the movement of the grill	3
12	grill hinge(21)	rotate the grill	3
13	water gap between the water tray(20) and the grill(70)	let water of the water tray through	5
14	cam(52)	on/off position sensor	1

쟁점 사건의 정정 전략을 분석하기 위해 먼저, 특허명세서등에 포함된 기술 사항 즉, 정정 시 청구범위에 포함시킬 수 있는 기술 구성 후보군을 정리하기로 한다. 특허명세서등을 바탕으로 추출한 기술적 구성 후보군은 Table 2와 같다.

Table 2에서 혁신성(inventiveness)은 선행기술들에 해당 기술적 특징이 기재되거나 암시된 적이 있는지 여부 즉, 독창성과 기술적 효과의 정도를 기준으로 5점 척도로 기재하였다. 혁신적일수록 높은 점수를 부여하였는데 예를 들어, 물받이 걸림수단(25)은 물받이(20)의 회전을 일정 각도로 제한하는 구성요소로서, 기계분야에서 흔히 채용되는 기술적 구성이라 특이성이 없어 1점 척도로 설정하였다. 반면, 홈(81)은 물받이(20)가 회전하면서 냉수가 자연스럽게 냉수탱크(10)로 흘러가도록 특별히 슬라이드 패널(80) 일측에 형성된 것이므로 유기적인 결합 혹은 형성 관계를 인정해 혁신성을 5점으로 책정하였다.

4.2 정정 전략

앞서 언급한 바와 같이 정정은 최소한의 구성요소 추가 또는 기술적 한정을 통해 진보성을 확보하면서도 침해 판단 과정에서 피고의 실시제품이 침해를 벗어나지 못하도록 이루어져야 한다. Table 2의 기술 구성 후보군에 진보성 확보를 위한 혁신성이 책정되어 있는바, 피고의 실시제품에 해당 기술 구성이 포함되어 있는지 먼저 확인하였다. Table 3은 그 결과를 보여주고 있으며, 여기서 정정 적합도(suitability)는 우선 침해소송에서 피고 실시제품에 포함되었다고 인정될 가능성(acceptability)이 있는지 5점 척도로 책정하고, 혁신성(inventiveness)과 곁해 만든 정정 후보 가능성 지수이다. Fig. 3 및 Fig. 4에 쟁점 사건의 피고 실시제품을 간략하게 도시한바, 같이 참조할 수 있다[6].

특허발명의 특허명세서등에 포함된 기술 구성 후보군 중 홈(81)은 진보성을 인정받기는 용이하나 피고 실시제품에 포함되지 않은 것이 명백해 정정 적합도는 낮게 계산되었고, 8번 항목의 물받이(20) 그릴 힌지부(21)의 경우에도 그릴(70)이 역동적으로 움직여 얼음을 밀어내도록 부가된 구성요소로 진보성 인정 가능성은 높으나 피고 실시제품에는 포함되지 않아 정정 적합도는 낮았다. 반면, 6번 항목의 순환펌프(30)의 온오프 제어사양이나 13번 항목의 물받이(20)와 그릴(70) 사이의 물 이동 공간 등은 기술적 혁신성(inventiveness)이 높으면서도 피고 실시제품에도 포함될 가능성이 있어 정정 적합도가 높게 평가되었다.

Table 3. Amendment suitability for the technical candidates

item	feature	inventive-ness(a)	accept-ability(b)	suitability (c=a×b)
1	water tray stopper(25)	1	4	4
2	water hole(81)	5	1	5
3	ice outlet(81a)	2	1	2
4	water level sensor(11)	2	4	8
5	temperature sensor(12)	2	4	8
6	circulating pump on/off control logic	5	2	10
7	solenoid valve(43)	2	1	2
8	grill moving hinge(21)	5	1	5
9	catching means(25)	2	1	2
10	position sensor(51)	2	4	8
11	grill stopper(72,72a)	3	1	3
12	grill hinge(21)	3	1	3
13	water gap between the water tray(20) and the grill(70)	5	4	20
14	cam(52)	1	4	4

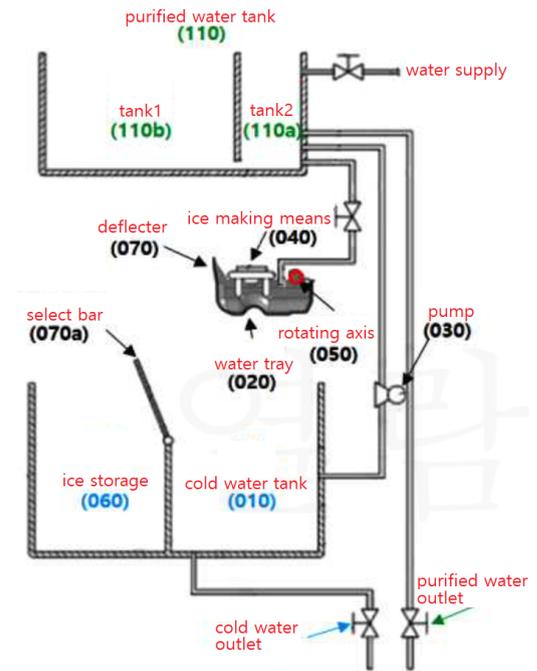


Fig. 3. Schematic Diagram of the defendant's product[6]

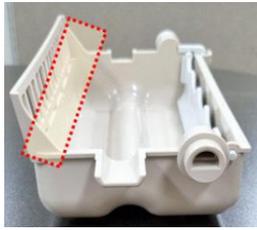


Fig. 4. Ice making means(040) of the defendant's product[6]
(red dotted box : water passing gap)

정리하면, 정정 적합도 점수가 높은 Table 3의 13번 항목 및 6번 항목의 기술 구성요소가 정정을 통해 청구 범위에 포함되면 진보성을 인정받으면서도 침해소송에서 유리하게 작용할 가능성이 높을 것으로 기대할 수 있다.

4.3 쟁점 사건의 정정 결과 분석

다음으로 대법원 판결(2017후2864)에 의해 결과적으로 확정된 정정무효심판(2016정119)의 정정 특허명세서를 참고해 원고가 어떤 정정 전략을 썼는지 살펴보기로 한다. 확정된 정정 특허 명세서의 청구항 제9항은 다음과 같다.

『유입되는 원수가 필터수단 등에 의하여 정수되어진 물을 1차로 저장토록 하기 위한 정수탱크(110)와; 상기 정수탱크(110)의 물을 냉수로 저장토록 하는 물받이(20)의 직하방에 위치하는(이하 "정정1") 냉수탱크(10)와; 상기 냉수탱크(10)에 저장되어진 물이 제빙유닛의 물받이(20)로 순환토록 하기 위한 순환펌프(30)와; 상기 순환펌프(30)에 의하여 순환되는 냉수를 제빙과 저온의 냉수로 만들기 위해 일시 저장토록 하는 단면이 반원형이고 회전가능한(이하 "정정2") 물받이(20)와; 상기 물받이(20)에 저장된 냉수에 침지되어지는 침지부(44)를 갖는 증발기(41)와; 상기 증발기(41)의 침지부(44)에 매달리게 제빙된 얼음을 순간적으로 탈빙하기 위하여 고온고압의 가스가 유입되는 탈빙라인(42)을 갖는 제빙수단(40)과; 상기 제빙수단(40)의 증발기(41)의 침지부(44)에서 매달린 상태로 제빙이 완료된 이후에 탈빙 개시를 위하여 물받이(20)의 회전을 유도하는 물받이 구동수단(50)과; 상기 물받이(20)의 회전시 연동되어 탈빙되어진 얼음을 얼음저장고(60)로 이송토록 물받이(20)의 일측에 구비되고, 물받이와 사이에는 냉수가 통과하는 공간이 있는(이하 "정정3") 그릴(70)로 이루어짐을 특징으로 하는 하나의 증발기로 제빙과 동시에 냉수를 얻을 수 있는 냉온정수기』

위 인용 부분에서 밑줄은 정정에 의해 새롭게 추가된 기술적 구성으로, 정정1 및 정정2는 기술적으로 더욱 한정한 것이고, 정정3은 "냉수가 통과하는 공간"의 구성요소를 새롭게 추가한 것으로 볼 수 있다. Table 3 및 Fig. 4를 참고해 살펴보면, 원고는 피고 실시제품에 포함된 것이 확실한 13번 항목의 구성요소를 포함시켜 진보성을 인정받으면서도 특허침해소송에서 유리한 고지를 선점하고자 한 것으로 사료된다. Fig. 4에서 볼 수 있는 바와 같이, 피고 실시제품의 물받이(040)는 비록 특허발명과 같이 반원형은 아니나, 일단에 원고 특허발명의 그릴(70)에 해당하는 안내판이 형성되어 있을 뿐만 아니라 안내판의 내측으로 냉수가 빠져나갈 수 있는 틈(붉은 색 박스 표시 부분)이 형성되어 있다.

정정1은 특허명세서의 도면에 도시되어 있던 기술 사항으로 진보성을 인정받기는 어려우나 피고 실시제품에도 적용된 것이 명백한바, 예비적으로 정정한 것으로 판단된다. 한편, 정정2는 Fig. 2에 도시한 바와 같이 선행 기술2에도 동일하게 포함되어 있어 진보성을 인정받기 어렵고, 더 나아가 피고 실시제품의 물받이 형상과도 달라 불필요한 정정이었던 것으로 볼 수 있다.

이와 같이 정정된 특허발명에 기초한 특허침해 판단은 2022년 7월 14일 선고된 서울고등법원 2015나2017331 판결에서 찾아볼 수 있다. Fig. 3 및 Fig. 4를 참고해 살펴보면, 서울고등법원은 피고 실시제품은 냉수를 정수탱크(110a)로 보내 미지근한 물로 바꾼 후 물받이(020)로 보내는 방식이라 특허발명과 다르고, 안내판은 물받이(020)에 고정 설치되어 있어 특허발명의 그릴(70)과 같이 적극적인 움직임을 통해 얼음을 이송하는 것은 아니므로 침해가 아니라고 판단하였다. 특히, 서울고등법원은 2002년 공개된 국제공개공보(WO 02/086398)를 증거로 들어 얼음이 생성된 후 얼음과 냉수가 혼합된 용기를 기울여 얼음과 냉수를 분리해 그 하방에 위치한 별도 용기에 각각 보관하는 기술은 공지기술이라고 하면서 특허발명의 핵심 기술 요지를 인정하지 않은 점이 주목된다.

5. 토의

다음은 쟁점 사건의 정정 전략을 종합하고, 아직 확정되지 않는 사항이나 서울고등법원의 2심 판결(2015나2017331)을 기반으로 본건 특허침해소송의 문제점을 살펴보기로 한다.

첫째, 정정 전략과 관련하여쟁점 사건의 원고는 매우 합당한 접근을 시도한 것으로 볼 수 있다. 특허법 제136 조제4항에 따라 등록이 된 이상 특허발명에 포함된 기술적 구성을 삭제하여 청구범위를 실질적으로 확장하는 것은 불가능한바, 기술적 특이성을 인정받을 수 있는 최소한의 구성요소를 선택하되 피고 실시제품에 포함된 것이 명확한 기술 사항을 추가하였다. 그 결과, 정정심판(2016정119) 및 정정무효심판(2017당845)에서 특허심판원으로부터 진보성을 인정받았으며, 정정무효심판의 상고심(2017후2864)에서도 등록이 유효할 정도로 진보성이 있는 것으로 인정되었다[5].

Table 3의 6번 항목인 순환펌프(30)의 제어사양은 제빙 및 냉수 생성을 효율적으로 수행하기 위한 것으로 전력 소모를 방지하고 빠르게 얼음을 만들 수 있어 기술적 특이성이 있고 특허명세서등에도 상세하게 기재되어 있으나, 피고 실시제품에서 동일하게 수행되고 있는지 즉, 피고가 특허발명을 침해하고 있는지 입증의 곤란한바, 정정에서 제외된 것으로 볼 수 있다. 또한, 2번 항목인 슬라이드 패널(80)의 홈(81)은 냉수의 배수를 효율적으로 하기 위해 특별히 설치한 것으로, 진보성이 인정될 만하나 피고 실시제품에 포함되지 않은 것이 명백해 정정에서 제외하였을 것으로 사료된다.

둘째로 살펴볼 것은 원고가 피고의 실시제품을 대상으로 특허침해소송을 제기한 것이 적절했는지 여부이다. 아직 확정되지 않았지만 서울고등법원은 피고는 원고의 특허발명을 실시하고 있지 않다고 보았으며, 그 근거로는 냉수가 이동하는 유로 구성이 다르다는 점과 특허발명의 그릴(70)과 같이 적극적으로 얼음을 저장공간으로 이동시키는 구성이 포함되지 않았다는 점을 들고 있다. 유로 구성상의 차이점은 문언 해석상 논쟁이 있을 수도 있다고 보나, 특허발명에 등록 당시부터 포함되었던 그릴(70)의 상당물이 피고 실시제품에 구비되지 않은 것은 일견 명확해 구성요소완비의 원칙 상 침해가 아닐뿐더러 균등론에 의하더라도 침해한 것으로 인정되기는 어려웠을 것으로 사료된다. 원고가 특허 명세서의 상당 부분을 할애해 그릴(70)의 움직임에 따른 얼음의 이동을 중요한 기술적 요지로 설명하고 있으며, 첨부한 도면에서도 7개에 걸쳐 그릴(70)의 효과를 도시하고 있다. 원고가 강조한 기술적 특징을 피고가 실시하는지 명확하게 확인하지 않은 상태에서 특허침해소송을 제기한 것은 다소 아쉬운 부분이다.

6. 결론

본 논문에서는 얼음 정수기 특허소송 사례를 기반으로 특허 명세서 정정과 관련된 여러 가지 쟁점을 검토하면서 기술보호 측면에서 특허 명세서 작성 전략을 분석하였다. 본 쟁점 사건을 통해 특허명세서를 작성할 때는 특허를 획득하는 것도 중요하나 특허분쟁을 대비해 다양한 기술 사항을 포함시키는 것이 상당히 중요하다는 것을 확인할 수 있다. 특히, 해당 기술 사항은 경쟁업체가 채용할 것이 예상되거나 기술발전 흐름 상 채용 가능성이 높은 것들이어야 유효하다. 또한, 정정의 범위는 특허명세서 뿐만 아니라 명세서에 첨부되는 도면도 포함되므로, 기술적으로 다양하게 해석될 수 있도록 여러 가지 기술요소를 포함시켜 도면을 작성해야 할 것으로 분석된다. 얼음 정수기 소송 사건에서 냉수가 통과하는 공간은 특허 명세서에는 명시되지 않고 도면에만 도시되었던 사항으로 정정이 가능하면서도 진보성을 인정받은바, 특허명세서 작성에 있어 시사하는 바가 크다.

References

- [1] B. W. Lim, Easy Patent Law, p.1232, Hanbit Intellectual Property Center, 2017, pp. 781-787.
- [2] M. R. Shim, S. E. Kim, "A legal comparative study between the investigation of unfair trade practices and the investigation of unfair competition", *Gachon Law Review*, Vol. 15, No. 3, pp.3-42, Sep. 2022. DOI: <http://dx-doi-org.libproxy.kumoh.ac.kr/10.15335/GLR.2022.15.3.001>
- [3] D. J. Kim, "Post-grant Amendment of Patent Claims: No Substantive Change", *Hannam Journal of Law&Technology*, Vol. 26, No. 3, pp.39-98, 2020. DOI: <https://doi.org/10.32430/ilst.2020.26.3.39>
- [4] Y. S. Cho, "Rethinking of Single Standard Rule v. Double Standard Rule for Patent Claim Interpretation", *Human Rights and Justice*, Vol. 461, pp.63-85, Nov. 2016. DOI: <https://doi.org/10.22999/hrj.461.201611.004>
- [5] Supreme Court Judgment 2017Hu2864, 27 Aug. 2020.
- [6] Seoul High Court Judgment 2015Na2017331, 14 Jul. 2022.
- [7] Patent Court Judgment 2016Heo106, 30 Sep. 2016.
- [8] Patent Court Judgment 2017Heo4716, 27 Oct. 2017.
- [9] Cheongho Nice Co., KR Patent 10-0729962, filed 21 Oct. 2005, and issued 13 Jun. 2007.
- [10] Changshu Refrigerator Plant, CN Patent 2387482, filed 11 Aug. 1999, issued 17 Jun. 2000.

설 인 환(In Hwan SUL)

[정회원]



- 2006년 2월 : 서울대 재료공학부 (공학박사)
- 2006년 3월 ~ 2009년 10월 : iFashion의류기술센터 연구원
- 2009년 10월 ~ 2013년 8월 : 특허청 특허심사관
- 2013년 9월 ~ 현재 : 국립금오공과대학교 소재디자인공학과 교수

<관심분야>

산업재산권, 기술사업화, 지식재산교육

지 선 구(Seonkoo CHEE)

[정회원]



- 1998년 2월 : KAIST 항공우주공학과 (공학박사)
- 1998년 3월 ~ 2003년 6월 : ㈜삼성전자 책임연구원
- 2003년 7월 ~ 2014년 2월 : 특허청 특허심사관 (변리사)
- 2015년 2월 ~ 현재 : 국립금오공과대학교 IT융합학과 교수

<관심분야>

산업재산권, 기술사업화, 산업재산 정책, 기술창업