

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건	2016허2133 권리범위확인(특)
원 고	A
피 고	주식회사 금성산업
변 론 종 결	2016. 9. 27.
판 결 선 고	2016. 10. 20.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2016. 3. 22. 2015당2988 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초 사실

가. 원고의 이 사건 특허발명(갑 제3호증)

(1) 발명의 명칭 : B

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : C/ D/ 특허 E

(3) 청구범위(청구항 6, 7 외에는 특허심판원 2012. 4. 30. 2010당3259 무효심결에 의해 무효로 확정되었다)

【청구항 1】 열가소성 수지에 가교제 및 발포제, 아연스테아린산(Zn-St), 산화아연(ZnO), 안료를 포함하는 원료 조성물을 균일하게 혼합하는 단계와; 상기와 같이 혼합된 원료 조성물을 발포 및 가교가 일어나지 않는 온도 하에서 사출성형하여 드럼형 본체를 형성하는 단계와; 상기와 같이 사출성형에 의해 형성된 본체를 가교 및 발포하여 팽창시키는 단계와; 상기 팽창된 본체를 교정몰드에서 그 형태를 교정하는 단계;로 구성된 것을 특징으로 하는 도로 안전 시설물의 제조방법(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】 청구항 1에 있어서, 상기 원료 조성물에 사용되는 가교제 및 발포제는 그 반응 개시 온도가 열가소성 합성수지의 녹는점보다 높은 것임을 특징으로 하는 도로 안전 시설물의 제조방법.

【청구항 3】 청구항 1 또는 청구항 2에 있어서, 상기 원료 조성물은 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 75 중량부에 첨가제로서 발포제 5~8 중량부, 가교제 2~5 중량부, 아연스타린산 3~6 중량부, 산화아연 0.5~3 중량부, 안료 0.3~1 중량부가 되도록 첨가된 것임을 특징으로 하는 도로 안전 시설물의 제조방법.

【청구항 4】 청구항 3에 있어서, 상기 사출성형 단계에서 형성된 본체는 반원통형의 사출성형물을 한 쌍으로 하여 결합된 것임을 특징으로 하는 도로 안전 시설물의 제조방법.

【청구항 5】 청구항 4에 있어서, 상기 가교 및 발포 단계는 사출성형물을 발포 성형기에 안치하고 165~200℃의 온도를 40~60분 동안 유지함으로써 이루어짐을 특징으로 하는 도로 안전 시설물의 제조방법.

【청구항 6】 청구항 5에 있어서, 상기 교정 단계는 본체가 유동되지 않고 수직 상태를 유지할 수 있도록 좌우 양쪽에 고정부가 형성된 고정몰드에 발포된 본체를 장착하고, 본체 내부의 빈 공간부에 교정막대를 내부 공간과 빈틈없이 삽입시킨 다음, 100±5℃ 내외의 온도로 가열함으로써 이루어지는 것을 특징으로 하는 도로 안전 시설물의 제조방법.

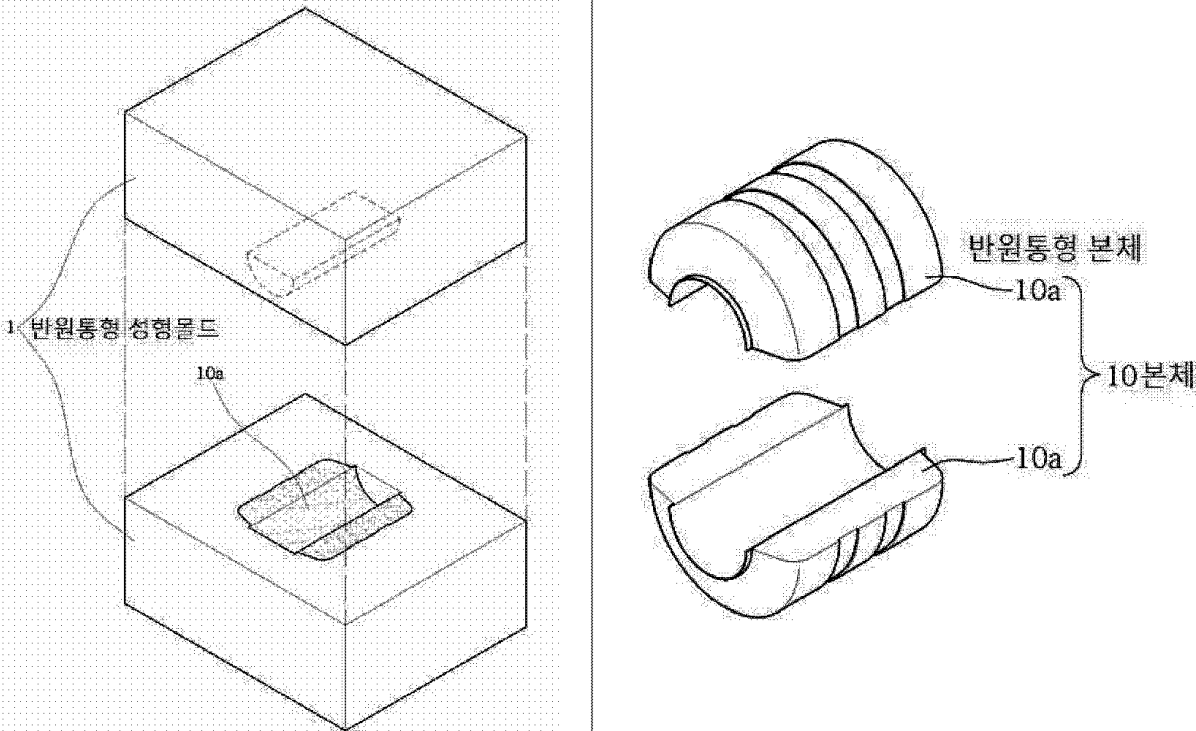
【청구항 7】 청구항 6에 있어서, 상기 교정 단계를 거친 본체 외주면에 반사지를 부착하는 단계가 추가된 것을 특징으로 하는 도로 안전 시설물의 제조방법.

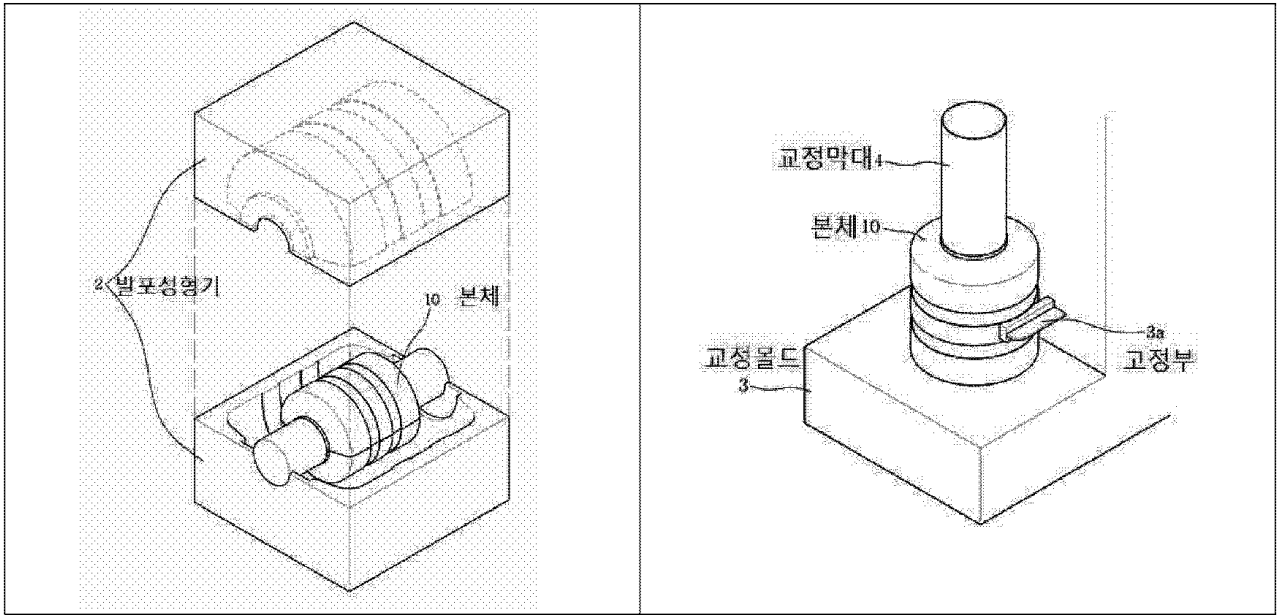
【청구항 8】 청구항 1의 제조방법에 의해 제조됨에 따라 외형을 이루는 본체가 팽창된 두께와 다수의 내부기공을 갖는 발포체인 것을 특징으로 하는 도로 안전 시설물.

(4) 주요 내용 및 도면

본 발명은 열가소성 수지에 가교제 및 발포제, 아연스테아린산(Zn-St), 산화아연(ZnO), 안료를 포함하는 원료 조성물을 균일하게 혼합하는 단계와; 상기와 같이 혼합된 원료 조성물을 발포 및 가교가 일어나지 않는 온도 하에서 사출성형하여 드럼형 본체를 형성하는 단계와; 상기와 같이 사출성형에 의해 형성된 본체를 가교 및 발포하여 팽창시키는 단계와; 상기 팽창된 본체를 고정몰드에서 그 형태를 교정하는 단계;로 구성된 도로 안전 시설물의 제조방법에 관한 것으로, 상기와 같이 제조된 도로 안전 시설물은 고탄성 발포체로서 구조적으로 간단하면서도 그 충격 강도가 강할 뿐만 아니

라, 안전 시설물의 설치목적인 차량 충돌에 따른 충격을 완화시켜 파손을 최소화함에 따라 안전 시설물의 교체시기를 늦추고 보수에 따른 비용을 최대한 절감할 수 있으며, 아울러 안전 시설물에 충돌하는 차량의 파손이나 이에 탑승한 승객들의 부상도 최소화할 수 있다.

[도 2] 사출성형 단계를 설명하기 위한 도면	
	
[도 3a] 가교 및 발포 단계를 설명하기 위한 도면	[도 4] 교정단계를 설명하기 위한 도면



나. 확인대상발명

설명서 및 도면은 [별지 1]과 같다.

다. 실시주장발명

피고가 현실적으로 실시하고 있다고 주장하는 발명(이하 '실시주장발명'이라 한다)으로, 그 내용은 [별지 2]와 같다.

라. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2015. 4. 27. 특허심판원에 피고를 상대로 하여, "확인대상발명은 이 사건 제6, 7항 발명의 권리범위에 속한다"는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판(2015당2988)을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 2016. 3. 22. "피고가 확인대상발명의 원료조성물 및 첨가제의 배합비율과 동일한 형태로 발명을 실시하고 있다고 단정할 수 없으며, 확인대상발명에 포함되어 있는 '교정 단계'를 피고가 실시하고 있다고 볼 만한 객관적인 근거가 없어

피고가 '교정 단계'를 포함하는 확인대상발명을 실시하고 있다고 단정할 수 없으므로, 이 사건 심판청구는 확인의 이익이 없다"는 이유로 원고의 위 심판청구를 각하하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 3호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

원고의 아래 주장과 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

- 피고는 확인대상발명을 실시하고 있다.

- 확인대상발명은 이 사건 제6, 7항 발명과 실질적으로 동일하므로 그 권리범위에 속한다.

나. 피고가 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부

(1) 관련 법리

특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없으므로, 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 2002후2419 판결 등 참조). 그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은

피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실확정에 관한 것이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 2011후2626 판결 등 참조).

(2) 구체적 검토

먼저 확인대상발명 중 '교정 단계'를 피고가 실시하고 있는지 여부에 관하여 본다.

원고는 확인대상발명 중 '교정 단계'를, "본체가 유동되지 않고 수직상태를 유지할 수 있도록 좌우 양쪽에 고정부가 형성된 고정몰드에 (전 단계에서) 발포된 본체를 장착하고, 본체 내부의 빈 공간부에 교정막대를 내부 공간과 빈틈없이 삽입시킨 다음, $100\pm 5^{\circ}\text{C}$ 내외의 온도로 가열함으로써 이루어지는 것"으로 특정하고 있다.

한편, 피고의 실시주장발명 중 대응부분은 '압축 단계'로서, 그 내용은 "상, 하의 냉간 프레스금형 내부에 이형제를 도포한 다음, 가드레일 지주와의 마찰력을 줄이기 위해 중앙에 슬리브가 삽입된 발포 세이프티롤러를 내장시키고 냉간 프레스금형을 압축하는 것인데, 프레스금형을 압축할 때 금형 내부로 상온(15°C 내지 25°C)의 공기를 외부에서 주입하여 프레스 내부의 온도를 하강시키는 것"이다.

을 제5, 9호증의 각 영상에 의하면, 피고가 실시주장발명 중 위 '압축 단계'를 실시하고 있는 사실을 인정할 수 있으므로, 나아가 확인대상발명의 '교정 단계'와 실시주장발명의 '압축 단계'가 사실적 관점에서 동일한 것인지 여부에 관하여 본다.

대비하면, 우선 확인대상발명의 '좌우 양쪽에 형성된 고정부'가 실시주장발명에는 없는 차이가 있다. 또 확인대상발명에서는 본체를 고정몰드에 장착한 후 교정막대(실시주장발명의 '슬리브'에 대응된다)를 본체 내부의 빈 공간부에 삽입하는 반면, 실시주장

발명에서는 본체를 프레스금형에 내장하기 전에 슬리브를 삽입하는 점에서 교정막대(슬리브) 삽입 순서에도 차이가 있다. 게다가 확인대상발명은 $100\pm 5^{\circ}\text{C}$ 내외의 온도로 가열하는 구성인 반면, 실시주장발명에서는 가열하는 구성이 없고 오히려 상온(15°C 내지 25°C)의 공기로 온도를 하강시키는 구성으로 되어 있다는 점에서도 차이가 있다.

위와 같은 차이점들이 있는 이상, 확인대상발명의 '교정 단계'와 실시주장발명의 '압축 단계'가 사실적 관점에서 동일하다고 볼 수 없으므로, 위 '교정 단계'가 포함되어 있는 확인대상발명을 피고가 실시하고 있다고 할 수 없다.

(3) 원고의 주장에 대한 판단

원고는, '실시주장발명의 프레스금형 방법은 확인대상발명의 고정부를 본체의 주위 전체에 형성하는 단순한 설계변경사항에 불과하고, 실시주장발명도 이미 가열되어 있던 본체를 식히는 과정에서 확인대상발명에서와 같은 $100\pm 5^{\circ}\text{C}$ 내외의 온도를 이용하는 것일 뿐이므로, 실시주장발명과 확인대상발명은 실질적으로 동일하다'는 취지로 주장한다.

그러나 심판청구인이 심판의 대상으로 삼고 있는 확인대상발명이 피심판청구인이 현실적으로 실시하고 있는 실시주장발명과 발명의 요지가 같아서 (실질적으로) 동일성이 있는 고안이라고 볼 수 있다 한들, 확인대상발명이 등록발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정되어도 그 기판력은 확인대상발명에만 미치는 것이지 이와 다른 실시주장발명에는 미친다고 볼 수 없으므로, 피심판청구인이 현실적으로 실시하지 않는 확인대상발명에 대한 심판청구는 (실시주장발명과 균등범위 내의 확인대상발명에 대한 것이라 하더라도) 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다(대법원 1996. 3. 8. 선고 94후2247 판결 등 참조).

위 법리에 의하면, 설령 원고의 주장과 같이 실시주장발명과 확인대상발명이 실질적으로 동일하다고 하더라도 앞서 본 바와 같이 사실적 관점에서 동일하지 않은 이상 그 확인대상발명에 대한 이 사건 심판청구는 그 확인의 이익이 없다고 할 것이다.

게다가, 이 사건 제6, 7항 발명은 "좌우 고정부가 형성된 교정몰드의 구체적 형상 및 교정막대" 구성이 공지기술에서의 '금형 방법'과 차이가 있는 특징적인 것이어서 그 진보성이 인정된다는 이유로 등록 무효를 면하였던 것이므로(을 제6호증의 기재), 확인대상발명에서의 좌우 고정부에 의한 방법을 실시주장발명에서의 프레스금형 방법과 실질적으로 동일하다고 볼 수는 없다. 또 확인대상발명처럼 "100±5℃ 내외의 온도로 가열"하는 것과 실시주장발명처럼 본체를 식히는 과정에서 잔열을 이용하는 것을 실질적으로 동일한 것으로 보기도 어렵다.

따라서 원고의 위 주장은 이를 받아들일 수 없다.

다. 이 사건 심결의 위법 여부

결국 피고가 실시하지 않고 있는 확인대상발명을 대상으로 한 이 사건 심판청구는 그 확인의 이익이 없어 부적법하므로 각하되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김부한

판사 나상훈

확인대상발명의 설명서 및 도면

가. 확인대상발명의 설명서

(1) 확인대상발명의 명칭

도로 안전 시설물

(2) 확인대상발명의 도면의 설명

도 1은 확인대상발명 도로 안전 시설물의 제조방법을 나타낸 순서도

도 2는 확인대상발명 실물 사진

도 3은 피청구인의 공장 내부 사진

<부호의 설명>

100 : 본체 110 : 반사지

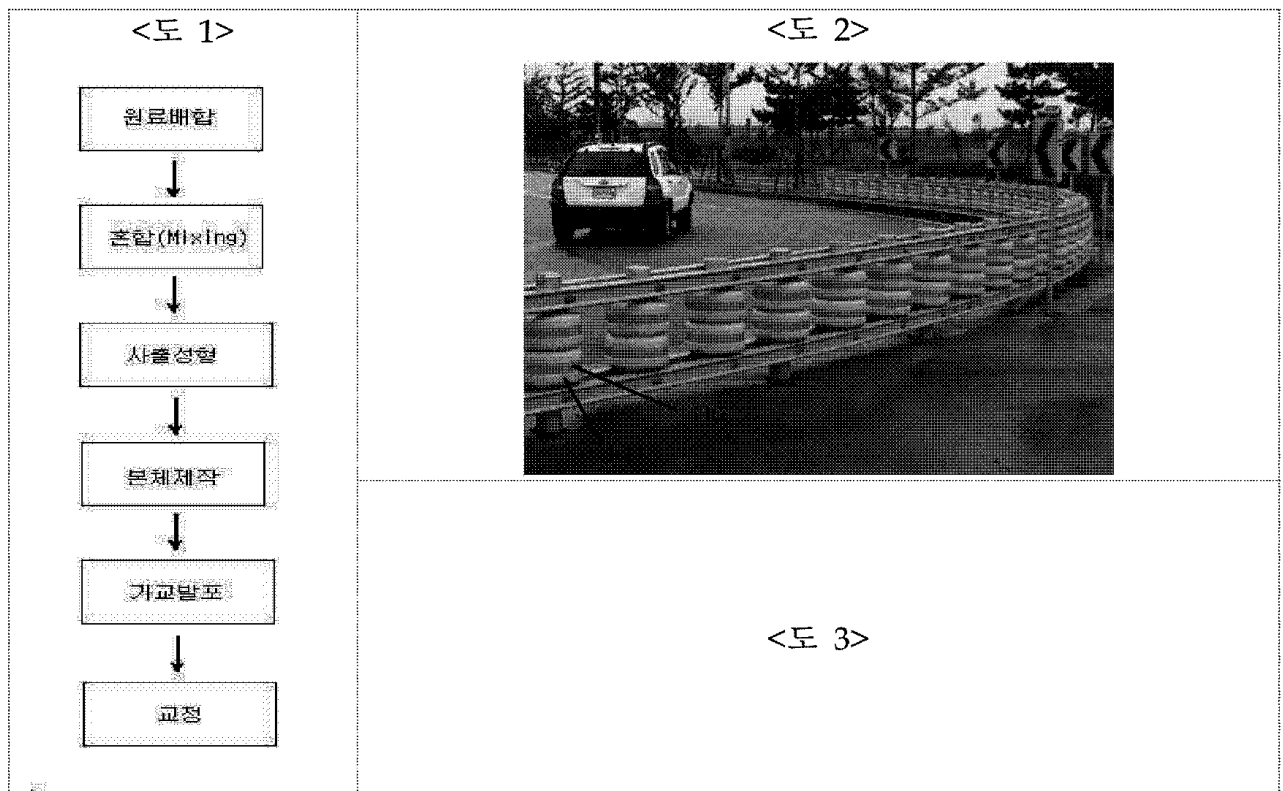
(3) 확인대상발명의 상세한 설명

확인대상발명은 도로 안전 시설물에 관한 것으로 열가소성 수지에 가교제 및 발포제, 아연스테아린산(Zn-St), 산화아연(ZnO), 안료를 포함하는 원료 조성물을 균일하게 혼합하는 단계와; 상기와 같이 혼합된 원료 조성물을 발포 및 가교가 일어나지 않는 온도 하에서 사출성형하여 드럼형 본체를 형성하는 단계와; 상기와 같이 사출성형에 의해 형성된 본체를 가교 및 발포하여 팽창시키는 단계와; 상기 팽창된 본체를 교정몰드에서 그 형태를 교정하는 단계;로 구성된 것으로, 상기 원료 조성물에 사용되는 가교제 및 발포제는 그 반응개시온도가 열가소성 합성수지의 녹는점보다 높은 것이며, 상기 원료 조성물은 에틸렌비닐아세테이트(EVA) 75 중량부에 첨가제로서 발포제

5~8 중량부, 가교제 2~5 중량부, 아연스타린산 3~6 중량부, 산화아연 0.5~3 중량부, 안료 0.3~1 중량부가 되도록 첨가된 것이며, 상기 사출성형 단계에서 형성된 본체는 반원통형의 사출성형물을 한 쌍으로 하여 결합된 것이며, 상기 가교 및 발포 단계는 사출성형물을 발포성형기에 안치하고 165~200℃의 온도를 40~60분 동안 유지함으로써 이루어진 것이며,

상기 교정 단계는 본체가 유동되지 않고 수직상태를 유지할 수 있도록 좌우 양쪽에 고정부가 형성된 고정몰드에 발포된 본체를 장착하고, 본체 내부의 빈공간부에 교정막대를 내부공간과 빈틈없이 삽입시킨 다음, 100±5℃ 내외의 온도로 가열함으로써 이루어진 것이며, 상기 교정 단계를 거친 본체 외주면에 반사지를 부착하는 단계가 추가된 것이다.

나. 확인대상발명의 도면





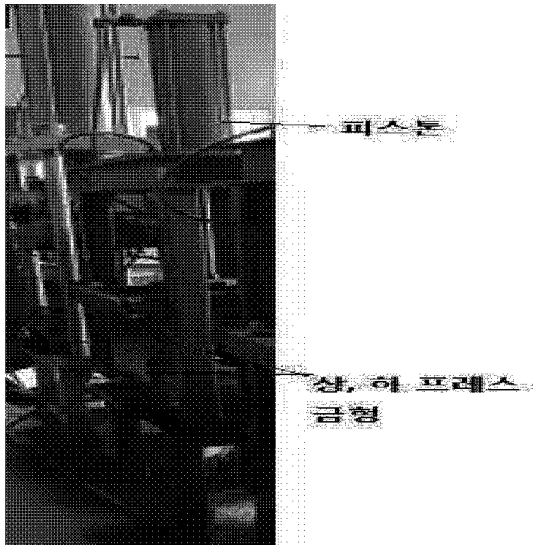
실시주장발명의 설명서 및 도면

실시주장발명은 에틸렌비닐아세테이트(EVA), 발포제, 가교제, 아연스타린산, 산화아연, 착색제 및 자외선차단제를 확인대상발명의 원료조성물 배합과는 전혀 다른 배합으로 세이프티롤러(도로 안전시설물)의 원료조성물로 실시하고 있으며, 원료조성물은 에틸렌비닐아세테이트(EVA)에 대한 발포제의 첨가비가 확인대상발명에서 첨가하는 양의 약 5배 이상 첨가하고 있으므로 원료조성물의 주요성분인 에틸렌비닐아세테이트(EVA)에 발포제를 첨가하는 양에서 많은 차이가 있고, 뿐만 아니라 다른 첨가물의 첨가량도 전혀 상이하다.

이러한 차이에 따라, 피고(피청구인)가 실시하고 있는 세이프티롤러(도로 안전시설물)는 충격에 강할 뿐 아니라 원상복원력이 매우 우수하고, 차량의 충돌에도 손상없이 반영구적으로 사용가능한 것이고, 변색에 강하며, 이물질이 쉽게 부착되지 않는 작용효과를 갖도록 한 것이다. 나아가, 피고(피청구인)의 세이프티롤러는 미국 MASH기준(TL3 등급 및 TL4등급) 충돌시험에서 롤러형으로 세계 최초로 합격하였다.

또한 피고(피청구인)는 세이프티롤러의 형상유지, 강도증대 및 생산시간을 단축하기 위해 압축 단계를 실시하고 있다. 압축 단계는 상, 하의 냉간 프레스금형 내부에 이형제를 도포한 다음, 가드레일 지주와의 마찰력을 줄이기 위해 중앙에 슬리브가 삽입된 발포 세이프티롤러를 내장시키고 냉간 프레스금형을 압축하는 것인데, 프레스금형을 압축할 때 금형 내부로 상온(15℃ 내지 25℃)의 공기를 외부에서 주입하여 프레스 내부의 온도를 하강시키는 것이며, 작용효과는 세이프티롤러의 형상유지, 강도 증대 및

생산 시간을 단축시키기 위한 것이다. 이는 아래 도면과 같다.



- 피고(피청구인)가 압축시설이라고 설명하고 있는 장치의 세부 사진

또한 피고(피청구인)는 압축 단계를 거친 본체 외주면에 스테인레스 띠를 부착하고, 그 상부에 반사지를 부착하는 단계를 더 가지고 있다.