

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2023허10163 권리범위확인(특)
원 고 N

소송대리인 특허법인 천지

담당변리사 이소학

피 고 O

소송대리인 변호사 장원철

변 론 종 결 2023. 7. 13.

판 결 선 고 2023. 9. 7.

주 문

1. 특허심판원이 2022. 12. 15. 2021당2397호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

주문 제1항과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명(갑 제4호증)

- 1) 발명의 명칭: 에어컨 매설 배관 교체방법
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2017. 6. 1./ 2019. 1. 4./ 제10-1937194호
- 3) 특허권자: 원고
- 4) 청구범위

【청구항 1】 벽체내 매설 통로에 매설된 주름관 내부의 기존 배관 이상이 확인되면, 상기 기존 배관의 길이를 측정하기 위해 상기 기존 배관 내에 와이어를 삽입하여 상기 기존 배관의 길이를 와이어에 표시하는 단계(이하 '구성요소 1'이라 한다); 상기 와이어에 표시된 상기 기존 배관의 길이에 맞게 교체 배관을 절단하는 단계(이하 '구성요소 2'라 한다); 상기 기존 배관과 교체 배관에 와이어를 연속적으로 통과시켜 상기 와이어의 양쪽 단부 중 한쪽을 매설된 상기 기존 배관의 단부 개구 측으로 노출하고, 상기 와이어의 다른 한쪽 단부를 상기 교체 배관의 단부 개구 측으로 노출하는 단계(이하 '구성요소 3'이라 한다); 상기 와이어의 양쪽 단부 사이에 있는 상기 기존 배관과 교체 배관을 상호 연결하는 단계(이하 '구성요소 4'라 한다); 상기 와이어 양쪽 단부 중 어느 한쪽에 상기 배관으로 진입이 방지되도록 진입 방지구를 연결하고, 상기 와이어의 다른 한쪽에 와이어와 기존 배관을 당길 수 있는 인출기를 연결하는 단계(이하 '구성요소 5'라 한다); 및 상기 인출기에 의해 상기 와이어와 상기 기존 배관을 당

김으로써 상기 기존 배관을 상기 매설 통로에서 인출하고, 상기 교체 배관을 매설 통로로 인입하는 단계를 포함하며(이하 '구성요소 6'이라 한다), 상기 진입 방지구는 다수의 철선들이 꼬여 구성된 플렉서블한 와이어가 수회 감긴 상태에서 상기 와이어의 감긴 영역에 결합되도록 유볼트를 사용하는(이하 '구성요소 7'이라 한다) 에어컨 매설 배관 교체방법(이하 '이 사건 제1항 특허발명'이라 한다).

【청구항 2, 4】 각 생략.

【청구항 3】 삭제.

5) 발명의 주요 내용 및 도면

㉠ 기술분야

[0001] 본 발명은 에어컨 매설 배관 교체방법에 관한 것으로서, 보다 상세하게는 벽체에 매립되어 있는 에어컨 배관을 교체하는 에어컨 매설 배관 교체방법에 관한 것이다.

㉡ 배경기술

[0007] 기존에는 매설된 구리 배관이 이상이 있는 경우, 매설 통로에서 매설된 케이블과 기존 배관을 전체적으로 인출하여 교체하거나, 기존 배관을 인출한 후, 교체 배관을 인입하였으나 작업 수공이 많고 인입 과정에서 교체 배관이 손상되는 문제점이 있었다.

㉢ 해결하려는 과제

[0008] 본 발명의 일 실시예는, 벽체에 매설된 구리 배관과 같은 냉매 배관의 교체를 수월하게 진행할 수 있어 작업 수공과 시간을 단축할 수 있으며, 교체 냉매 배관의 손상이 방지되는 에어컨 매설 배관 교체방법을 제공하고자 한다.

㉣ 과제의 해결 수단

[0009] 본 발명의 일 실시예에 따른 에어컨 매설 배관 교체방법은, 매설 통로에 매설된 기존 배관과 교체 배관에 와이어를 연속적으로 통과시켜 상기 와이어의 양쪽 단부 중 한쪽을 매설된 상기 기존 배관의 단부 개구 측으로 노출하고, 상기 와이어의 다른 한쪽 단부를 상기 교체 배관의 단부 개구 측으로 노출하는 단계; 상기 와이어의 양쪽 단부 사이에 있는 상기 기존 배관과 교체 배관을 상호 연결하는 단계; 상기 와이어 양쪽 단부 중 어느 한쪽에 상기 배관으로 진입이 방지되도록 진입 방지구를 연결하고, 상기 와이어의 다른 한쪽에 와

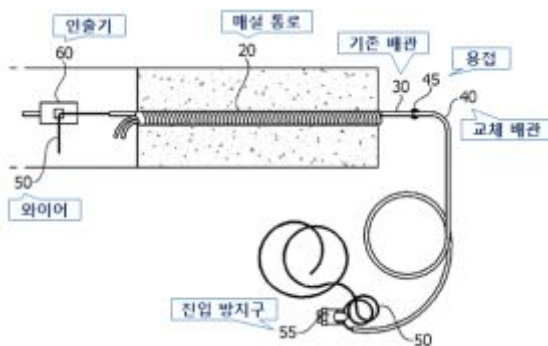
이어와 기존 배관을 당길 수 있는 인출기를 연결하는 단계; 및 상기 인출기에 의해 상기 와이어와 상기 기존 배관을 당김으로써 상기 기존 배관을 상기 매설 통로에서 인출하고, 상기 교체 배관을 매설 통로로 인입하는 단계를 포함한다.

㉮ 발명의 효과

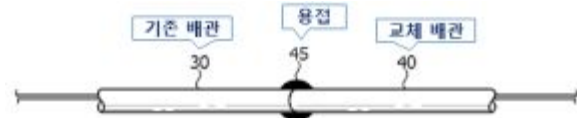
[0013] 상기와 같이 기술된 본 발명의 일 실시예는, 벽체에 매설된 구리 배관과 같은 냉매 배관의 교체를 수월하게 진행할 수 있어 작업 수공과 시간을 단축할 수 있으며, 교체 냉매 배관의 손상이 방지된다.

㉮ 발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[도 1] 본 발명의 일 실시예에 따른 에어 컨 매설 배관 교체방법의 작업 개념도



[도 2] 도 1의 기존 배관 교체 배관의 연결 부분도



[0024] 다음으로, 작업자는 와이어(50) 양쪽 단부 중 어느 한쪽에 배관으로 진입이 방지되도록 진입 방지구(55)를 연결하고, 와이어(50)의 다른 한쪽에 와이어(50)와 기존 배관(30)을 당길 수 있는 인출기(60)를 연결한다. 진입 방지구(55)는 와이어(50)가 인출기(60)에 의해 당기어질 때, 와이어(50)가 그대로 배관 측으로 삽입됨을 방지하는 것이다.

[0026] 그 다음으로, 작업자는 인출기(60)에 의해 와이어(50)와 기존 배관(30)을 당김으로써 기존 배관(30)을 매설 통로(20)에서 인출하고, 교체 배관을 매설 통로(20)로 인입할 수 있다.

[0027] 인출기(60)는 와이어(50)가 물린 상태에서 와이어(50)를 조금씩 반복적으로 당기어 기존 배관(30)을 매설 통로(20)에서 인출할 수 있으며, 기존 배관(30)이 충분히 일정 길이 인출된 경우에는, 기존 배관(30)을 끌어 당기어 기존 배관(30)을 와이어(50)와 함께 인출할 수 있도록 구성된 것이다.

나. 확인대상발명

피고가 실시한다고 주장하면서 원고가 2022. 10. 6. 특정한 확인대상발명은 '에어컨 매립배관 교체 방법'에 관한 것으로, 그 설명서 및 도면은 [별지] 기재와 같다.

다. 선행발명

2012. 9. 27. 공고된 대한민국 등록특허공보 제10-1186482호에 게재된 '지하 매설관 비굴착 교체방법'이라는 명칭의 발명이다. 다만 원·피고는 이 사건 소송에서 선행발명을 제출하지 않았고, 구체적으로 그 내용을 인용하지 아니하므로, 관련 내용에 관한 기재는 생략한다.

라. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2021. 8. 10. 피고를 상대로 특허심판원 2021당2397호로 '피고가 실시하는 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속한다'고 주장하면서 적극적인 권리범위확인심판을 청구하였고, 2022. 10. 6. 확인대상발명을 [별지] 확인대상발명의 설명서 및 도면 기재와 같이 보정하였다.

2) 특허심판원은 2022. 12. 15. "이 사건 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되었다. 확인대상발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이므로 이 사건 제1항 특허발명과 대비할 필요 없이 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다."라는 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2에서 5호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고의 주장

1) 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 각 구성요소와 실질적으로 동일 또는 균등한 구성요소를 포함하고 있으므로, 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속한다.

2) 확인대상발명은 선행발명에 의하더라도 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이 아니다.

나. 피고의 주장

1) 확인대상발명은 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 1, 2, 7을 포함하고 있지 않고 이와 균등한 구성요소도 갖추고 있지 않으므로, 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

2) 확인대상발명은 선행발명으로부터 쉽게 실시할 수 있는 자유실시기술이므로, 이 사건 제1항 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다.

3. 판단

가. 확인대상발명과 피고가 실시하는 발명이 동일한지 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 않

고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다. 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).

한편, 확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이라고 할 것이다(대법원 2013. 4. 25. 선고 2012후85 판결 등 참조).

2) 구체적 판단

확인대상발명과 피고가 실시하고 있는 발명의 동일성에 관하여 직권으로 판단한다.

가) 먼저 확인대상발명에 관하여 본다.

원고는 '에어컨 매립배관 교체 방법'에 관한 확인대상발명을 구성하는 단계 중 하나를 "상기 인출기(60)에 의해 상기 와이어(50)를 당김으로써 상기 기존 배관(30)을 상기 매설 통로(20)에서 인출하고, 상기 교체배관(40)을 매설 통로(20)로 인입하는 단계를 포함하며"로 기재하였고, 도면에도 인출기(60)가 와이어(50)를 당기는 것으로 도시하였다([도 1]). 위와 같이 원고는 확인대상발명을 '인출기에 의해 와이어를 당김으로써 기존 배관을 매설 통로에서 인출하고, 교체 배관을 매설 통로로 인입하는 것'으로 특정하였다.

나) 다음으로 피고가 실시하고 있는 발명에 관하여 본다.

이 사건 제1항 특허발명은 에어컨 매설 배관을 교체하는 방법의 발명이고, 갑 제5호증에 의하면, 피고가 사용하는 에어컨 배관을 교체하는 방법(이하 '피고가 실시하는 발명'이라 한다)은 인출기에 와이어와 기존 배관을 연결한 후(14분 40초부터 15분 10초까지) 인출기에 의하여 와이어와 기존 배관을 함께 당겨(23분부터 25분까지) 기존 배관을 매설 통로에서 인출하고 교체 배관을 매설 통로로 인입함을 알 수 있다. 또한 원고는 제1차 변론기일에서 피고가 실시하는 발명은 '인출기에 의하여 와이어와 기존 배관을 함께 당기는 것'이라고 진술하였고, 피고도 피고가 실시하는 발명이 인출기에 의하여 와이어와 기존 배관을 당기는 것임을 전제로 피고가 실시하는 발명이 이 사건 제1항 특허발명의 구성요소 6과 동일한 구성을 갖고 있다거나(2023. 2. 28.자 답변서 8 쪽) 피고가 실시하는 발명은 자유실시기술에 해당한다고 주장하였다(2023. 4. 19.자 준비서면 5쪽, 7쪽). 그렇다면 피고가 실시하는 발명은 인출기에 의하여 와이어와 기존 배관을 함께 당김으로써 기존 배관을 매설 통로에서 인출하고, 교체 배관을 매설 통로로 인입하는 것'이다.

다) 확인대상발명과 피고가 실시하는 발명이 동일한지 여부에 관하여 본다.

확인대상발명과 같이 인출기에 의해 와이어를 당기면, 와이어를 잡아당기는 힘은 진입방지구가 교체 배관을 뒤에서 밀어주는 힘으로 작용하여 확인대상발명은 뒤에서 밀어주는 힘만으로 기존 배관을 매설 통로에서 인출하고 교체 배관을 매설 통로로 인입하게 된다. 또한 확인대상발명의 교체 대상이 되는 벽체에 매립되어 있는 에어컨 배관은 연성이 커서 외부의 힘이나 충격에 의하여 쉽게 늘어나거나 압축되므로, 확인대상발명의 에어컨 매립배관 교체 방법은 교체 배관의 후단부에만 하중이 집중됨으

로써 교체 배관에 손상이 쉽게 발생할 수 있다.

반면 피고가 실시하는 발명과 같이 배관의 외부와 매설 통로 사이에 마찰력이 작용하는 상태에서 인출기에 의하여 와이어와 기존 배관을 함께 당기면, 와이어를 당기는 힘은 진입 방지구가 교체 배관을 뒤에서 밀어주는 힘으로 변환되어 작용하고, 동시에 기존 배관을 당기는 힘에 의하여 기존 배관을 앞에서 당겨주는 힘이 작용하므로, 기존 배관과 교체 배관이 연결된 전체 배관에 앞에서 당기는 힘과 뒤에서 미는 힘이 동시에 작용하여 기존 배관은 벽체 내 매설 통로에서 인출되고, 교체 배관은 벽체 내 매설 통로로 인입된다. 위와 같이 피고가 실시하는 발명은 기존 배관과 교체 배관이 연결된 전체 배관을 뒤에서 미는 힘에 의하여만 인출 및 인입하는 방법과 대비하여 기존 배관과 교체 배관의 변형을 최소화하면서 벽체 내에 매설된 통로에서 기존 배관과 교체 배관을 인출 및 인입할 수 있다.

라) 검토 결과 정리

확인대상발명의 인출기는 와이어(50)를 당김으로써 기존 배관(30)을 매설 통로(20)에서 인출하고, 교체배관(40)을 매설 통로(20)로 인입하는 반면, 피고가 실시하는 발명의 인출기는 와이어와 기존 배관을 함께 당김으로써 기존 배관을 매설 통로에서 인출하고, 교체배관을 매설 통로로 인입한다는 점에서 차이가 있다. 그리고 이에 따라 인출기로부터 배관의 인출 및 인입에 필요한 힘이 작용하는 대상 및 그 방향에도 차이가 있고, 교체 배관의 변형을 최소화하면서 벽체 내 매설 통로에서 인출 및 인입할 수 있다는 작용효과에도 차이가 있으므로, 확인대상발명과 피고가 실시하는 발명은 사실적 관점에서 동일하다고 할 수 없다. 따라서 원고의 이 사건 적극적 권리범위확인 심판청구는 피고가 실시하고 있다고 할 수 없는 발명을 대상으로 한 것으로서 확인의 이

익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다.

나. 소결론

원고의 이 사건 적극적 권리범위확인 심판청구는 피고가 실시하고 있다고 할 수 없는 발명을 대상으로 한 것으로서 확인의 이익이 없으므로 부적법하여 각하되어야 한다. 이와 달리 원고의 확인대상발명의 특징이 적법한 것을 전제로 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

4. 결론

이 사건 심결은 위법하므로 취소한다. 소송비용에 관하여는 이 사건의 경위 등에 비추어 행정소송법 제8조 제2항, 민사소송법 제99조를 적용하여 원고가 부담하는 것으로 정한다.

재판장 판사 이형근

판사 임경옥

판사 윤재필

[별지]

확인대상발명의 설명서 및 도면¹⁾

【명칭】

에어컨 매립배관 교체 방법

【확인대상발명의 효과】

벽속에 매립되어 있는 에어컨 배관을 필요에 따라 새로운 배관으로 교체하는 것이 가능한 효과가 있다.

【확인대상발명의 구성】

벽체(10)내 매설 통로(20)에 매설된 주름관 내부의 기존 배관(30) 이상이 확인되면, 상기 기존 배관의 길이를 측정하기 위해 상기 기존 배관(30) 내에 와이어(50)를 삽입하는 단계;

상기 기존 배관의 길이에 맞게 절단된 교체 배관(40)을 준비하는 단계;

상기 기존 배관(30)과 상기 교체 배관(40)에 와이어(50)를 연속적으로 통과시켜 상기 와이어(50)의 양쪽 단부 중 한쪽을 매설된 상기 기존 배관(30)의 단부 개구 측으로 노출하고, 상기 와이어의 다른 한쪽 단부를 상기 교체 배관(40)의 단부 개구 측으로 노출하는 단계;

상기 와이어(50)의 양쪽 단부 사이에 있는 상기 기존 배관(30)과 교체 배관(40)을 상호 연결하는 단계;

상기 와이어(50) 양쪽 단부 중 어느 한쪽에 상기 배관으로 진입이 방지되도록 진입

1) 2022. 10. 6. 보정에 의하여 보정된 것, 보정한 부분은 밑줄로 표시하였다.

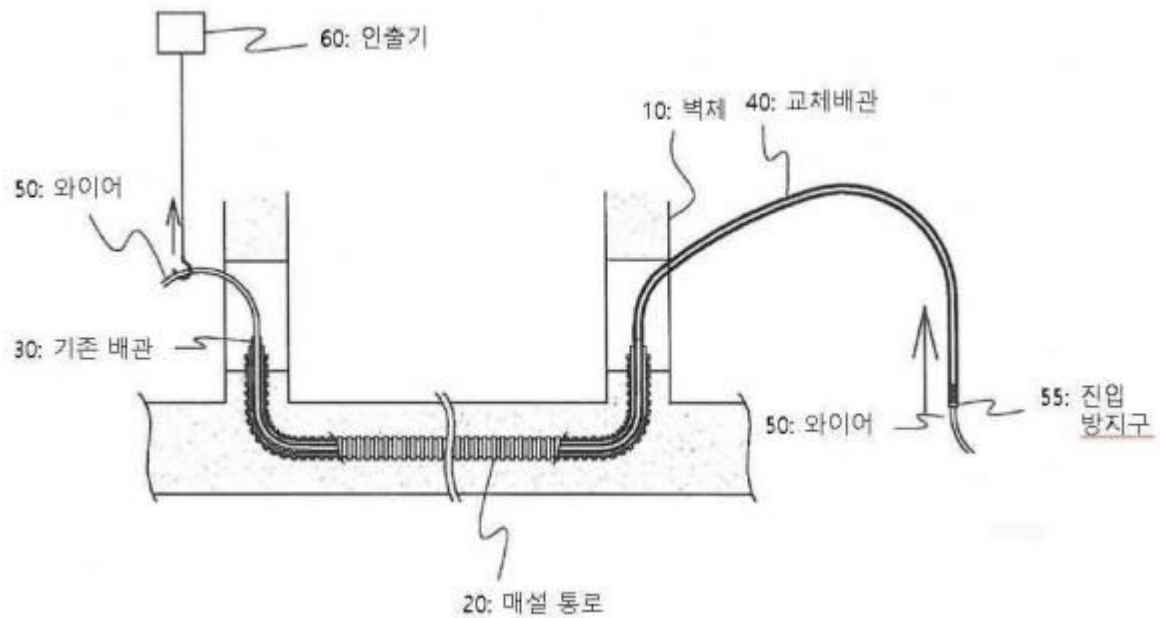
방지구(55)를 연결하고, 상기 와이어(50)의 다른 한쪽에 와이어와 기존 배관을 당길 수 있는 인출기(60)를 연결하는 단계; 및

상기 인출기(60)에 의해 상기 와이어(50)를 당김으로써 상기 기존 배관(30)을 상기 매설 통로(20)에서 인출하고, 상기 교체배관(40)을 매설 통로(20)로 인입하는 단계를 포함하며,

상기 진입 방지구(55)는 다수의 철선들이 꼬여 구성된 플렉서블한 와이어(50)가 수회 감긴 상태에서 상기 와이어(50)의 감긴 영역에 결합되도록 평판형 와이어 클립을 사용하는 에어컨 매설 배관 교체방법.

【도면】

[도 1] 에어컨 배관 교체 방법 개념도



[도 2] 진입 방지구 확대도

