특허 제10-0821235호(상황별 노면 미끄럼 방지홈 시공방법)에 대한 SSG건식그루빙의 특허권 침해 불성립 확인내용

[1] 특허보호범위(권리범위)의 판단기준

특허발명의 보호범위는 특허청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여 지는 것이므로(특허법 제97조), 특허청구범위에 기재된 발명만이 보호범위에 속하는 것이며, 특허청구범위에는 기재되지 아니하고 발명의 상세한 설명이나 도면에만 기재되어 있는 발명은 보호범위에 속하는 것이 아닙니다.

(1) 구성요건완비의 원칙(All Element Rule)
원칙적으로 특허청구범위의 청구항에 기재된 발명의 구성요건 전부를 실시하는 경우에 한해 보호범위에 속하게 되는 원칙

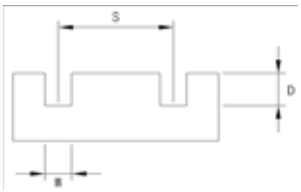
(2) 선사용에 의한 통상실시권(특허법 제103조)
특허출원시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 자로부터 지득하여 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 그 사업의 준비를 하고 있는 자는 그 실시 또는 준비를 하고 있는 발명 및 사업의 목적의 범위안에서 그 특허출원된 발명에 대한 특허권에 대하여 통상실시권을 가진다.

- 공지제외설 : 특허발명을 그 출원 전에 공지된 인용발명과 대비한 결과, 그 출원 전 공지된 것임이 입증되는 경우에 그 효력이 부인되어야 할 것이므로 (가)호 발명(SSG건식그루빙)은 특허발명과 대비할 필요도 없이 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 해석방법
- 자유실시기술의 인정론 : (가)호 발명이 특허발명의 출원 전에 공지된 인용발명과 동일하거나 이에 의하여 극히 용이하게 도출해낼 수 있는 경우에는 특허발명과 대비할 필요할 필요도 없이 누구나가 자유롭게 실시할 수 있는 기술로 인정하여 특허발명의 권리범위에 속하지 아니하는 것으로 보아야 한다는 이론

[2] SSG건식그루빙의 특허권 침해 불성립 확인내용

비교대상 특허내용	
항 목	내 용
발명의 명칭	상황별 노면 미끄럼 방지홈 시공방법
출원번호 및 일자	10-2007-0110777 / 2007년 11월 1일
등록번호 및 일자	10-0821235 / 2008년 4월 3일
특허권자	인해엔지니어링(주), (주)경보공영, 이순익
청구항 제1항의 내용	구동부, 커터기, 발전기, 폐기물 수집부, 컨트롤 박스부로 구성된 노면 미끄럼 방지홈 시공 장치를 통해 배수성 향상 및 결빙억제가 필요한 도로의 그루빙 시공 모드(S100); 접지력 향상 및 조향성 향상이 필요한 도로의 그루빙 시공 모드(S200); 도로의 곡선부 그루빙 시공 모드(S300); 터널 진출입 입구, 교차로, 횡단보도, 철도 건널목의 접근부에 설치되어 제동거리 단축이 필요한 도로의 그루빙 시공 모드(S400); 내리막 경사 구간의 그루빙 시공 모드(S500) 중 어느 하나가 선택되어, 노면 미끄럼 방지홈 시공 도로 표면에 횡방향 노면 미끄럼 방지홈과, 종방향 노면 미끄럼 방지홈, 그리고, 배수홈과, 감속경고홈 중 어느 하나 이상이 형성되는 것에 있어서, 상기 배수성 향상 및 결빙억제가 필요한 도로의 그루빙 시공 모드(S100)는 도로의 종단경사가 2% 미만의 도로일 경우에는 횡방향 노면 미끄럼 방지홈의 폭과 깊이, 인접한 홈의 간격 비율이 1 : 0.7 : 6.7과, 1 : 0.4 : 4, 그리고 1 : 0.4 : 7 중 어느 하나가 선택되고, 그 홈의 폭이 5~10mm이고, 깊이가 2~7mm이며,인접한 홈의 간격이 20~70mm로 형성되는 단계(S110)와, 종단경사가 2% 이상의 도로일 경우에는 종방향 노면 미끄럼 방지홈의 폭과 깊이, 인접한 홈의 간격 비율이 1 : 1 : 5.6와, 1 : 0.7 : 3.8, 그리고 1 : 0.7 : 5.7 중 어느 하나가 선택되고, 그 홈의 폭이 5~10mm이고, 깊이가 3.5~10mm이며, 인접한 홈의 간격이 19~57mm로 형성되고, 횡방향의 배수를 촉진하기 위해 횡단 배수홈이 주행방향에 대하여 배수홈 각도가 40 ° ~ 55 ° 이고, 홈의 폭이 30~40mm이고, 깊이가 8~20mm이며, 인접한 배수홈의 간격이 10~50m로 형성되는 단계(S120)로 이루어지는 것을 특징으로 하는 상황별 노면 미끄럼 방지홈 시공방법.

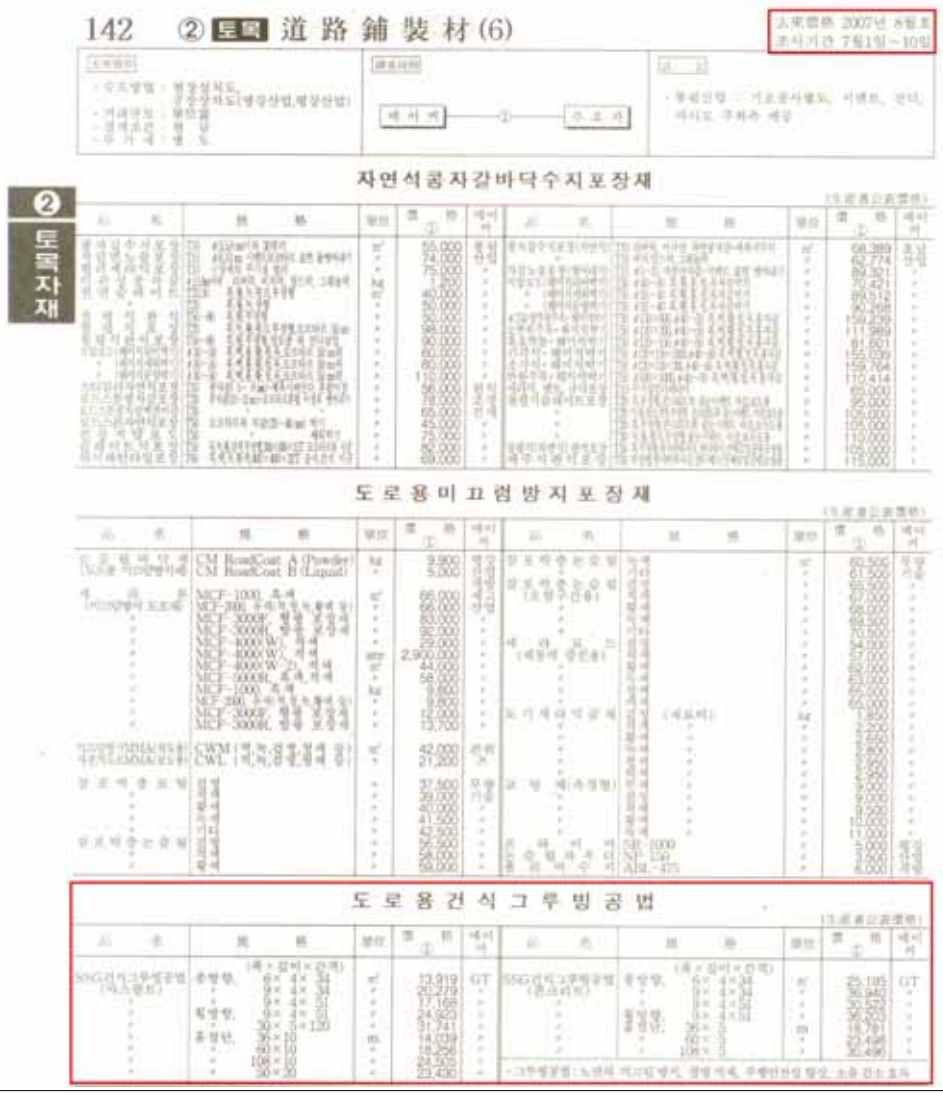
(1)구성요건완비의 원칙(All Element Rule)에 의한 검토

구 분	내 용	비교대상 특허내용	SSG건식그루빙		비 고	도 면
			시공규격(mm)	비 율		
횡방향	홈의간격비율 (W:D:S) 폭*깊이*간격	1 : 0.7 : 6.7 1 : 0.4 : 4 1 : 0.4 : 7	① 9*4*60	1 : 0.4 : 6.7	①-비율상이 ②-비율,거리 상이	
			② 30*5*120	1 : 0.2 : 5		
종방향	홈의간격비율 (W:D:S) 폭*깊이*간격	1 : 1 : 5.6 1 : 0.7 : 3.8 1 : 0.7 : 5.7	① 6*4*40	1 : 0.7 : 6.7	①,②,③-비율 모두상이	
			② 9*4*43	1 : 0.4 : 4.8		
			③ 9*4*60	1 : 0.4 : 6.7		

상기내용과 같이 청구항1항의 구성요소중 일부(간격비율)가 모두 포함되지 않으므로 상기특허권리범위에 속하지 않고, 청구항3항 내지 7항은 1항을 인용하는 종속항으로 역시 권리범위에 속하지 않습니다.

(2)자유실시기술의 인정론에 의한 검토

- 비교대상 특허발명의 출원전 공지기술로 인용될 수 있는 내용
  ① 국내 또는 국외에서 공지되었거나 공연히 실시된 기술,
  ② 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되거나 대통령령이 정하는 전기통신회선을 통하여 공중이 이용가능하게 된 기술



상기와 같이 비교특허 출원(2007년 11월 1일)이전인 2007년 8월호 재경부등록 전문가격조사기관 발행 월간 거래가격에 종방향 및 횡방향그루빙의 홈의 규격이 구체적으로 기재되어있어 자유실시기술의 인정론에 해당되어 비교대상 특허발명과 대비할 필요도 없이 비교대상 특허발명의 권리범위에 속하지 않습니다.

[3] 결 론

SSG건식그루빙공법은 상기의 내용처럼 해당특허의 청구항내용에 있는 간격비율과 상이하고, 비교대상 특허발명 출원전 공지된(거래가격자료)기술로써 비교대상특허발명의 특허권 침해에 해당하지 않습니다.
그러므로 SSG건식그루빙공법을 국내에서 자유롭게 실시할 수 있습니다.

표시번호	사 항	
1번	출원 연월일 : 2007년 11월 01일 공고 연월일 : 2008년 04월 11일 특허결정(심결)연월일 : 2008년 03월 31일 유 별 : E01C 23/12 발명의 명칭 : 상활법 노면 미끄럼 방지홈 시공방법 존속기간(예정)만료일 : 2027년 11월 01일	출 원 번 호 : 10-2007-0110777 공 고 번 호 : 청구범위의 항수 : 6 2008년 04월 03일 등록
2번	(무효(심판)예고등록)	
	심판청구일자 : 2008년 10월 02일 사건의 표시 : 특허등록 제0821235호 무효심판 청구의 취지 : 이건발명 등록 제821235호는 그 등록을 무효로 한다. 라는 심결을 구합니다. 청 구 인 : 합자회사도일종기	심 판 번 호 : 2008 당 2948 2008년 10월 10일 등록
3번	(무효(심판)예고등록)	
	심판청구일자 : 2008년 11월 24일 사건의 표시 : 특허등록 제0821235호 무효심판 청구의 취지 : 특허등록 제0821235호 청구범위 제1항, 제3항 내지 제7항의 등록을 무효로 한다 라는 심결을 구합니다. 청 구 인 : 한국도로공사	심 판 번 호 : 2008 당 3590 2008년 12월 02일 등록
4번	(권리범위(심판)예고등록)	
	심판청구일자 : 2009년 03월 18일 사건의 표시 : 특허등록 제0821235호 권리범위확인(소극적)심판 청구의 취지 : 확인대상발명은 특허 등록 제0821235호 『살활법 노면 미끄럼방지홈 시공방법』의 권리범위에 속하지 아니한다. 라는 심결을 구합니다. 청 구 인 : 한국도로공사	심 판 번 호 : 2009 당 650 2009년 03월 24일 등록
5번	(무효(심판)예고등록)	
	심판청구일자 : 2009년 09월 11일 사건의 표시 : 특허등록 제0821235호 무효심판 청구의 취지 : 특허등록 제0821235호 청구범위 제1항, 제3항 내지 제7항의 등록을 무효로 한다. 라는 심결을 구합니다. 청 구 인 : 이순기	심 판 번 호 : 2009 당 2225 2009년 09월 15일 등록

현재 상기와 같이 해당특허는 특허심판중이며, 만일 해당 특허권자가 SSG건식그루빙에 대해서도 권리주장을 한다면, 본사역시 상기소송외 추가로 무효 및 소극적 권리범위확인심판을 청구할 예정입니다.