

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2018허4201 등록무효(특)

원 고 삼성전자 주식회사

피 고 엠앤케이홀딩스 주식회사

변 론 종 결 2018. 9. 18.

판 결 선 고 2018. 11. 1.

주 문

1. 특허심판원이 2018. 3. 22. 2018당(취소판결)36호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 종전 사건의 경위

1) 원고는 2015. 4. 24. 특허심판원에 2015당2972호로 '인트라 예측 모드 복호화 방법'에 관한 특허(국제출원일: 2011. 8. 12./ 우선권주장일: 2010. 8. 17. 및 2011. 6. 30./ 등록일: 2014. 3. 6./ 특허번호: 특허 제1373819호, 이하 '이 사건 특허발명'라 하고, 각 청구항을 부를 경우 '이 사건 제○항 발명'이라 한다)의 특허권자인 피고를 상대로, '피고는 이 사건 특허발명에 관하여 2010. 8. 17.자 특허출원 제2010-79529호와 2011. 6. 30.자 특허출원 제2011-64301호의 선출원들에 기초한 우선권 주장을 하고 있으나, 이 사건 특허발명은 선출원들에 기재되지 않은 내용을 포함하고 있으므로, 그 특허요건에 대한 판단은 국제출원일인 2011. 8. 12.을 기준으로 해야 한다. 이 경우 이 사건 제13, 14, 16, 17항 발명은 비교대상발명¹⁾ 1, 2의 결합에 의하여, 이 사건 제15항 발명은 비교대상발명 1 내지 3 및 비교대상발명²⁾의 결합에 의하여 각 그 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'등의 취지로 주장하면서, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다.

1) 원고가 관련 사건 및 이 사건 소송에서 제출한 증거들은 다음 표와 같다.

특허심판원 2015당2972 사건에서 제출한 증거	특허법원 2016허9820 사건에서 제출한 증거	이 사건 소송에서 제출한 증거	문헌명
비교대상발명 1	선행발명 1	선행발명 1	JCTVC-E603_version 2
비교대상발명 2	선행발명 2	선행발명 2	JCTVC-F459_version 1
비교대상발명 3	선행발명 3	선행발명 3	JCTVC-F459_version 4
		선행발명 4	JCTVC-E088 version 2
		선행발명 5	JCTVC-F340 version 2
		선행발명 6	JCTVC-F378 version 6
비교대상발명 4			JCTVC-F906-version 2

2) 비교대상발명 4는 2011. 7. 22. JCT-VC의 웹사이트에 문서번호 "JCTVC-F906-version 2"로 공개된 발명으로, 이 사건 소송에서는 증거로 제출되지 아니하였다.

2) 특허심판원은 2016. 11. 28. '이 사건 특허발명에 대한 진보성 판단은 국제출원 일인 2011. 8. 12.을 기준으로 해야 하고, 이에 따르면 이 사건 제13, 14, 16, 17항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여, 이 사건 제15항 발명은 비교대상발명 1 내지 3에 의하여 각 그 진보성이 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다.'는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하는 종전 심결을 하였다(갑 제3호증, 이하 '종전 심결'이라 한다).

3) 피고는 종전 심결에 불복하여 이 법원에 2016허9820호로 '종전 심결 중 이 사건 제14항 내지 제16항 발명에 대한 부분을 취소한다.'는 취지로 심결취소의 소를 제기하였고, 이 법원은 2017. 10. 19. 이 사건 제14항 내지 제16항은 선행발명 1, 2의 결합에 의하여 진보성이 부정되지 아니하므로 피고의 청구를 인용하는 판결을 하였다(갑 제4호증, 이하 '종전 심결취소판결'이라 한다).

4) 원고는 종전 심결취소판결에 불복하여 대법원에 2017후2628호로 상고하였으나 2018. 2. 28. 상고기각(심리불속행)되어 종전 심결취소판결은 2018. 3. 2. 확정되었다.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 종전 심결취소판결의 확정에 따라 특허심판원은 2018. 3. 19. 원고와 피고에게 새로운 심판번호인 2018당(취소판결)36호 및 새로운 심판관 합의체에 의하여 다시 심판하게 되었음을 통지하였다(갑 제6호증).

2) 특허심판원은 심판번호 및 심판관 지정통지일 다음날인 2018. 3. 20. 원고와 피고에게 우선심판하기로 결정되었음을 통지하였는데, 그 통지서에는 아래와 같이 기재되어 있다(갑 제7호증).

1. 위 심판사건은 심판사무취급규정 제31조 제3항에 따라 우선심판하기로 결정하였음을 알려드립니다.

2. 우선심판 사건에 대해서는 통상 이 통지서 발송일부터 4개월 이내 심리가 종결될 예정입니다.

3. 우선심판으로 결정된 경우 심판사무취급규정 제22조 제2항에 따라 향후 제출해야 하는 서류에 대한 지정기간연장신청은 불가피성을 소명한 경우에 한하여 1회로 엄격히 제한됨을 알려드립니다(다만, 심판사무취급규정 제22조 제3항에 따라 피청구인의 답변서 제출기간에 대한 최초 연장신청의 경우에는 불가피성을 소명할 필요가 없으나, 이 경우에도 지정기간연장신청은 1회로 엄격히 제한되고, 추후 연장신청은 불승인됩니다).

3) 특허심판원은 우선심판결정일 다음날인 2018. 3. 21. 원고와 피고에게 심리종결 통지를 하였고(갑 제8호증), 위 심리종결통지는 2018. 3. 22. 원고에게 송달되었다.

4) 특허심판원은 위 심리종결통지일이 원고에게 송달된 날인 2018. 3. 22. '특허심판원에 당사자로부터 새로운 주장과 증거의 제출이 없으며, 취소판결에서 심결 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하므로, 특허법원 취소판결의 이유와 같이 이 사건 제14항, 제15항 및 제16항 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 그 진보성이 부정되지 않는다.'는 이유로 이 사건 제14항, 제15항 및 제16항에 대한 심판청구를 기각하는 심결을 하였다(이하 '이 사건 심결'이라 한다).

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 11호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

가. 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정되었다. 따라서 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다.

나. 이 사건 제14, 16항 발명은 선행발명 1, 2, 4의 결합에 의하여 그 진보성이 부정

되고, 이 사건 제15항 발명은 선행발명 1 내지 4의 결합 또는 선행발명 1, 2, 4 내지 6의 결합에 의하여 각 그 진보성이 부정된다. 따라서 이 사건 제14 내지 16항 발명은 모두 그 진보성이 부정됨에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 절차적 위법 여부: 원고의 2. 가. 주장에 대한 판단

가. 관련 법리

심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하며 그 소송물은 심결의 실제적, 절차적 위법성 여부라 할 것이므로 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결취소소송단계에서 주장·입증할 수 있다(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결 참조).

한편, 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제189조 제3항에서는 "제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다."고 규정하고 있으나, 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거라고 보아야 할 것이다(대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96

판결 등 참조).

그리고 같은 조 제2항에서는 "심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다."고 하여 다시 심리를 하도록 규정하고 있고, 제163조가 "이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다"고 규정하고 있는 점에 비추어 특허를 무효로 한다는 심결에 대한 취소판결이 확정되어 특허심판원에서 다시 심리하는 경우 심결이 확정되지 않은 상태이므로 심판청구인으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여받아야 하다.

따라서 특허심판원으로서 심결취소판결이 확정되어 다시 심리하게 되었을 때에는 심판절차에 관한 특허법 규정에 따라 심판청구인으로 하여금 새로운 증거를 제출할 수 있도록 기간을 부여하고, 새로운 증거가 제출된 경우 피청구인에게도 기간을 정하여 답변서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 할 것이고, 만약 특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다.

나. 구체적 검토

살피건대, 이 사건 심결은 2018. 3. 19.자 심판번호 부여 및 심판부 구성통지, 2018. 3. 20.자 우선심판결정 통지 및 2018. 3. 21.자 심리종결 통지를 거쳐 2018. 3. 22. 결정이 이뤄진 사실은 앞서 본 바와 같다. 원고로서는 적어도 심판번호가 부여되고

심판부가 구성되어야 새로운 증거를 제출할 수 있다고 할 것인데, 이 사건 심결은 심판번호 부여 및 심판부가 구성된 후 불과 이틀 만에 그 심리가 종결되고, 다음날 결정이 이뤄져 원고는 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회가 전혀 없었다. 또한 위 2018. 3. 20.자 우선심판결정 통지서에는 4개월 내에 심리가 종결될 예정이라고 기재되어 있어 원고로서는 그 통지일 바로 다음날인 2018. 3. 21. 그 심리가 종결될 것이라고는 전혀 예측이 불가능하였던 것으로 보인다. 특히 이 사건 심결은 원고가 심리종결통지를 받은 날과 같은 날 결정이 이뤄졌으므로 원고는 구 특허법 제162조 제4항에 따라 심리재개신청을 할 기회조차 없어 원고의 방어권에 실질적인 영향을 미쳤다고 봄이 상당하다. 따라서 위와 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 심결은 원고로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 기회 없이 이루어졌으므로 결국 심판청구인의 방어권 또는 절차적 이익을 침해하여 위법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김경란

 판사 진현섭

판사 김광남