

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2017허7005 등록무효(특)

원 고 주식회사 현대알비

피 고 1. A

2. B

변 론 종 결 2018. 5. 16.

판 결 선 고 2018. 6. 29.

주 문

1. 특허심판원이 2017. 9. 11. 2016당3226호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 전제된 사실관계

가. 이 사건 특허발명(갑 제1, 2호증)

- 1) 발명의 명칭 : 중대형 파이프 열처리 가공장치
- 2) 출원일/등록일/등록번호 : 2007. 7. 9./ 2008. 4. 8./제822252호
- 3) 특허권자 : 피고들
- 4) 청구범위

【청구항 1】 프레임형상의 몸체부(이하 '구성요소 1'이라 한다); 상기 몸체부 상면에 복수개가 서로 이격되어 평면상 일방향으로 기울어져¹⁾ 결합되며 원통의 테이퍼형상으로 축에 복수개가 결합되며 좁게 구배진 면이 서로 마주보고 이격된 대칭형상으로 상기 축에 의해 회전하는 운송부와 상기 운송부 양측에 각각 이격되어 축에 위치되고 상기 몸체부 상면에 결합되는 지구베어링과 상기 지구베어링과 이격되어 축에 위치되며 체인과 결합되어 동력을 전달하는 1차 스프로킷(SPROCKET)과 상기 1차 스프로킷과 이격되어 축에 위치되며 체인과 결합되어 동력을 전달하는 2차 스프로킷으로 구성된 이송부재(이하 '구성요소 2'라 한다); 상기 몸체부 중앙에 위치되며 유도가열방식의 열을 가하는 유도가열부(이하 '구성요소 3'이라 한다); 상기 몸체부 양측 끝단에 위치한 이송부재의 일측에 위치되며 이송부재에 동력을 전달하는 감속모터부(이하 '구성요소 4'라 한다); 상기 몸체부 후단 외각에 가설되며 관형상으로 유체를 이동시키는 배관부와 상기 배관부 일측에 복수개가 서로 이격되어 형성되며 상기 이송부재의 열을 식히는 노즐부와 상기 배관부에 유체를 공급하는 배수부로 구성된 냉각부(이하 '구성요소

1) 이 사건 특허발명의 명세서(갑 제2호증)에는 "기울러져"라고 기재되어 있으나, 올바른 맞춤법에 따라 고쳐 쓴다. 이하 명백한 오타나 띄어쓰기 오류 등은 같은 방식으로 바로 잡는다.

5'라 한다); 및 상기 냉각부와 이격되어 위치되며 상기 유도가열부와 냉각부를 제어하는 제어부(이하 '구성요소 6'이라 한다);를 포함하는 것을 특징으로 하는 중대형 파이프 열처리 가공장치²⁾

5) 발명의 개요

㉠ 기술분야

본 발명은 중대형 파이프 열처리에 관한 것으로, 더욱 상세하게는 중대형 파이프의 열처리에서 에너지를 효율적으로 사용하며 열처리된 제품의 변형을 방지하는 것에 관한 것이다(문단번호 <1> 참조).

㉡ 배경기술

일반적으로 중대형 파이프를 열처리 하기 위해 그 파이프를 수용할 수 있는 거대한 소둔로에서 일정 온도에서 가열한 뒤에 노내에서 비교적 낮은 속도로 냉각 시키는 어닐링(Annealing)과 강을 높은 온도에서 가열해서 오스테나이트화 시킨 후 다시 공기 중에 냉각 시키는 노멀라이징(Normalizing)의 열처리를 하였었다. 그러나 상기 중대형 파이프 처리 소둔로는 규모도 거대하지만 그 소둔로에 열을 가하기 위해선 가스나 기름버너를 사용하기에 그 비용 또한 많이 들며 상기 중대형 파이프가 소둔로에서 열을 골고루 받지 못해 변형되어 불량률 초래하는 문제점이 있어 왔었다(문단번호 <2>, <3> 참조).

㉢ 해결하고자 하는 과제

본 발명의 목적은 기존의 거대한 소둔로 대신 열전도율이 높은 금속을 국부적으로 가열 또는 용해할 수 있는 유도가열부를 타설하여 공간활용 및 소둔로 전체를 가열시켜야 되는 에너지와 시간을 절약할 수 있으며 중대형 파이프가 이송되는 몸체부에 이를 이송시키는 이송부재를 일방향으로 기울여 타설함으로써 상기 중대형 파이프가 열을 골고루 받아 변형을 방지할 수 있는 중대형 파이프 열처리 가공장치를 제공함에 있다(문단번호 <4> 참조).

㉣ 과제 해결수단

본 발명에 따른 중대형 파이프 열처리 가공장치는 프레임형상의 몸체부와, 상기 몸체부

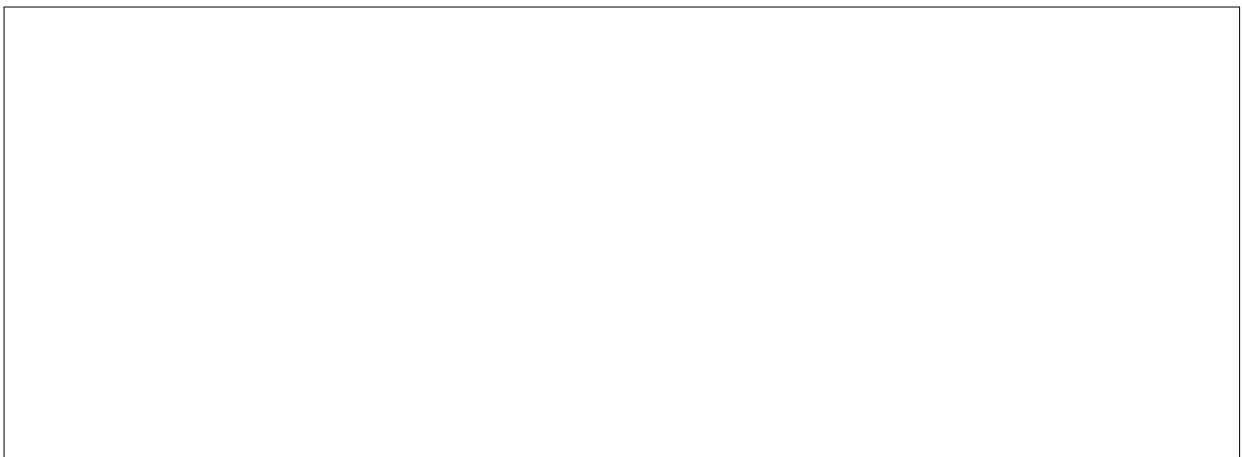
2) 이 사건 특허발명의 청구범위는 청구항 1만 존재하므로, 이하 '이 사건 특허발명'이라 함은 이 사건 특허발명의 청구항 1을 의미한다.

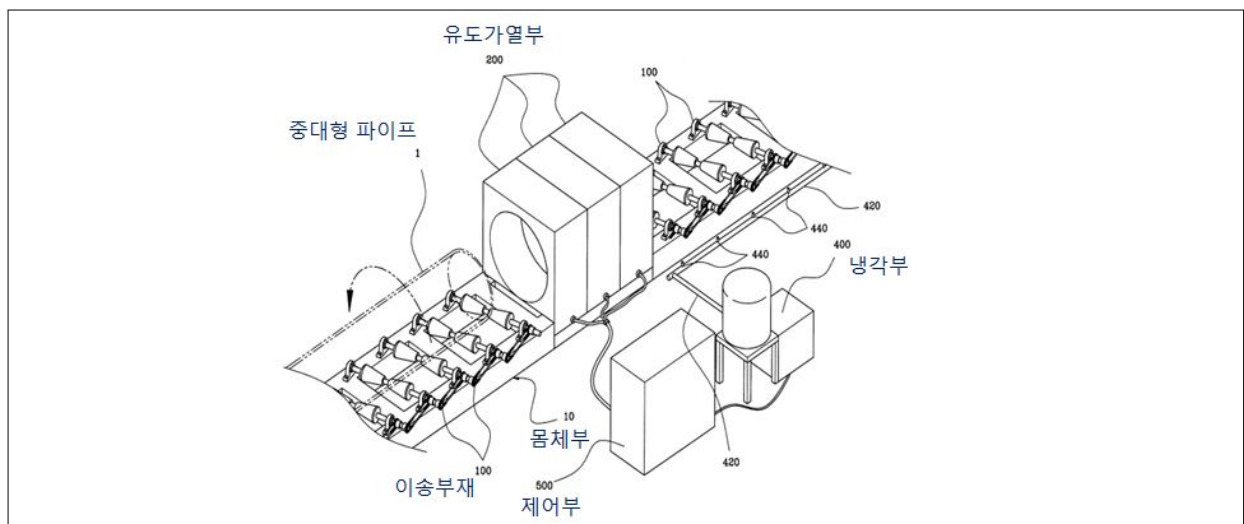
상면에 복수개가 서로 이격되어 평면상 일방향으로 기울어져 결합되며 원통의 테이퍼형상으로 축에 복수개가 결합되며 좁게 구배진 면이 서로 마주보고 이격된 대칭형상으로 상기 축에 의해 회전하는 운송부와 상기 운송부 양측에 각각 이격되어 축에 위치되고 상기 몸체부 상면에 결합되는 지구베어링과 상기 지구베어링과 이격되어 축에 위치되며 체인과 결합되어 동력을 전달하는 1차 스프로킷(SPROCKET)과 상기 1차 스프로킷과 이격되어 축에 위치되며 체인과 결합되어 동력을 전달하는 2차 스프로킷으로 구성된 이송부재와, 상기 몸체부 중앙에 위치되며 유도가열방식의 열을 가하는 유도가열부와, 상기 몸체부 양측 끝단에 위치한 이송부재의 일측에 위치되며 상기 이송부재에 동력을 전달하는 감속모터부와, 상기 몸체부 후단 외각에 가설되며 관형상으로 유체를 이동시키는 배관부와 상기 배관부 일측에 복수개가 서로 이격되어 형성되며 상기 이송부재의 열을 식히는 노즐부와 상기 배관부에 유체를 공급하는 배수부로 구성된 냉각부 및 상기 냉각부와 이격되어 위치되며 상기 유도가열부와 냉각부를 제어하는 제어부를 포함하여 이루어짐을 특징으로 한다(문단번호 <5> 참조).

㉔ 효과

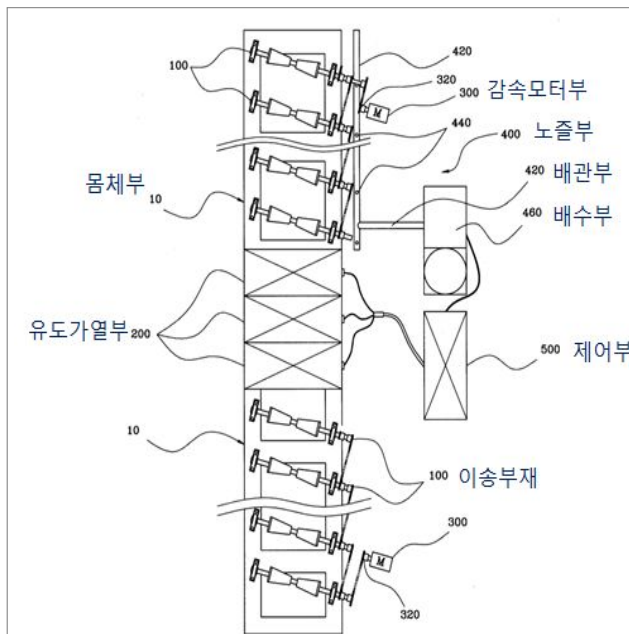
본 발명에 따른 중대형 파이프 열처리 가공장치에 의하면, 기존의 거대한 소둔로 대신 열전도율이 높은 금속을 국부적으로 가열 또는 용해할 수 있는 유도가열부를 타설하여 공간 활용 및 소둔로 전체를 가열시켜야 되는 에너지와 시간을 절약할 수 있으며 중대형 파이프가 이송되는 몸체부에 이를 이송시키는 이송부재를 일방향으로 기울여 타설함으로써 상기 중대형 파이프가 열을 골고루 받아 변형을 방지할 수 있는 효과가 있다(문단번호 <6> 참조).

㉕ 주요 도면

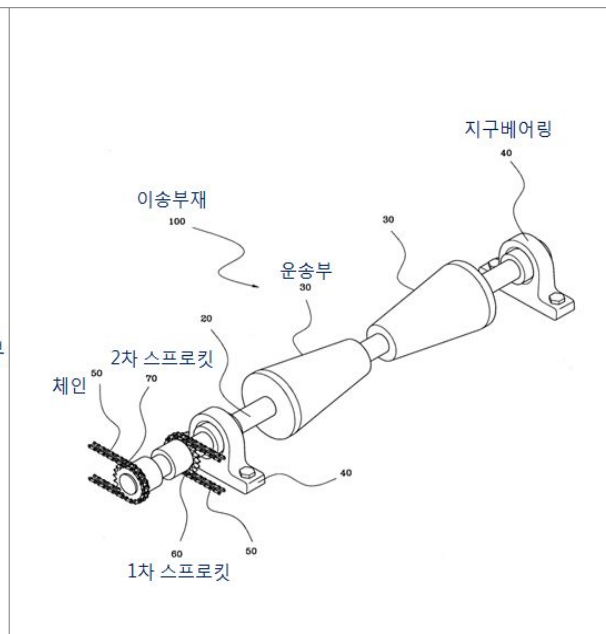




[도 1] 본 발명의 실시예에 따른 중대형 파이프 열처리 가공장치의 사시도



[도 2] 본 발명의 실시예에 따른 중대형 파이프 열처리 가공장치의 평면도



[도 3] 본 발명의 실시예에 따른 이송부재의 결합사시도

나. 선행발명들

1) 선행발명 1(갑 제6호증)³⁾

1975. 10. 28. 공고된 미국 특허공보 제3,915,763호에 게재된 '대구경 강관 열처

3) 이 사건 심결에서 비교대상발명 5로 제출된 것이다.

리 방법'에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

㉠ 기술분야

본 발명은 석유 및 가스 이송관에 사용되고 나선형 용접 설비에 의해 제조되는 대구경 강관의 열처리에 관한 것으로, 강관을 경화시키고 그 원형도를 유지하거나 향상시키는 방법에 관한 것이다(컬럼 1의 7행 내지 12행 참조).

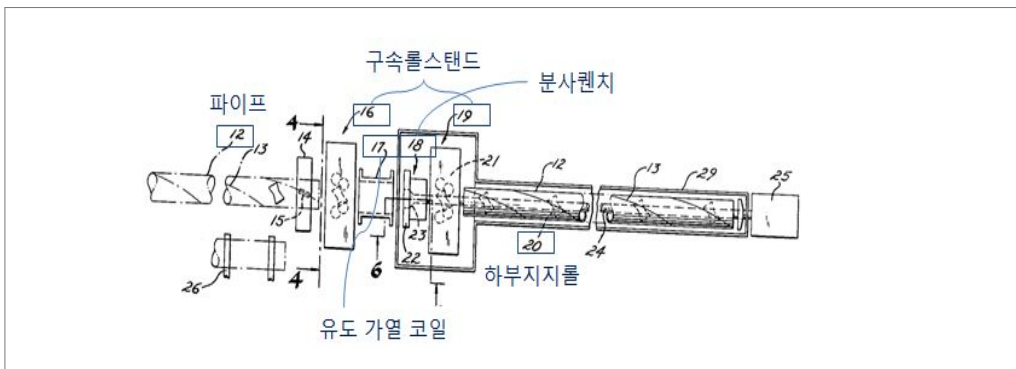
㉡ 주요 구성

파이프(12)는 구속 롤 스탠드(16)를 통과하여 유도 가열 코일(17)로 이동하고, 여기서 급속히 퀘칭⁴⁾ 온도로 가열된다. 대구경 파이프는 퀘칭 온도에서 상당히 긴 지지되지 않은 거리에 걸쳐 그 형상을 유지할 수 없으므로, 파이프는 거의 즉시 분사 퀘칭(18)로 진입하여, 거기서 파이프의 외측이 외부 퀘칭 링(22)로부터의 고용적 분사(high volume spray)로 퀘칭되고 파이프의 내측이 내부 퀘칭 헤드(23)로부터의 고용적 분사로 퀘칭된다. 퀘칭 액체가 파이프의 내면과 외면 위를 따라 균일하게 흐름으로써 파이프는 그 둘레 전체에 걸쳐 그 점에서의 파이프의 왜곡(distortion)을 방지할 수 있는 균일한 속도로 냉각된다(컬럼 3의 53행 내지 컬럼 4의 21행 참조).

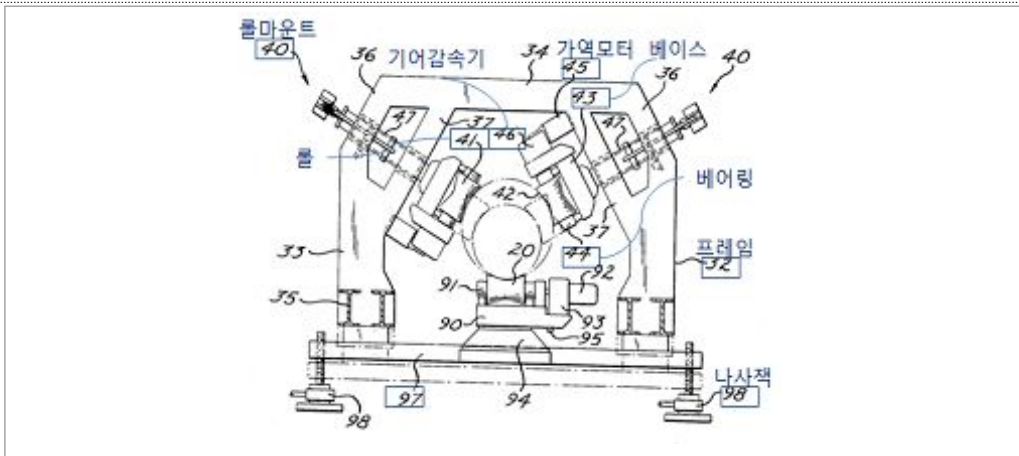
㉢ 효과

파이프가 수평 위치로 가열될 때 주로 중력에 기인하는 열처리 중의 파이프의 과도한 타원도의 문제를 해결한다. 또한 유도 가열이 짧은 거리에 집중적으로 이뤄진 다음 바로 신속히 퀘칭이 후속되므로, 가열된 파이프의 지지되지 않은 전체적 거리가 최소로 유지된다(컬럼 9의 45행 내지 컬럼 10의 8행 참조).

㉣ 주요 도면



[도 1] 파이프 경화 및 템퍼링 장치의 한 실시예를 보이는 개략 평면도



[도 4] 파이프 구속롤 스탠드의 입면도

2) 선행발명 2(갑 제7호증)⁵⁾

2007. 4. 30. 공고된 등록특허공보 제10-0711399호에 게재된 '이송롤 하부 냉각방법'에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

㉔ 발명이 속하는 기술

본 발명은 제철 후판공정의 조압연과 마무리 압연 사이의 이송롤 테이블의 이송롤 하부를 냉각하는 방법에 관한 것으로, 보다 상세하게는 이송롤 하부의 스프레이 냉각패턴을 최적화하여 종래의 기술에 비해 보다 효과적으로 이송롤 하부를 균일하게 냉각할 수 있는 방법에 관한 것이다(갑 제7호증 2면 23, 24, 25행).

㉔ 발명의 구성

도 3은 이송롤 하부 냉각방법을 나타내는 도면이다. 이송롤 하부에 직경(d)을 갖는 냉각수 파이프라인(6)이 냉각수를 공급하기 위해 설치되어 있다. 스프레이 노즐(7)로부터 분사된 냉각수(8)는 미소 구동 중인 이송롤의 하부를 냉각하게 된다. 상기 스프레이 노즐은 스프레이 분사단면이 긴 타원형을 갖는 플랫(flat)형 스프레이 노즐일 수 있으며, 일정 간격의 피치(p)를 갖도록 냉각수 파이프 라인에 설치되어 있다. 이때 스프레이 분사단면 길이(f)는 다음의

4) 켄칭(quenching, 담금질)은 금속의 열처리 방법 중 하나로, 금속소재 대상을 고온으로 가열한 후 냉각수 등에 의해 급냉시키는 열처리 방법을 말한다.

5) 이 사건 소송에서 새롭게 제출된 것이다.

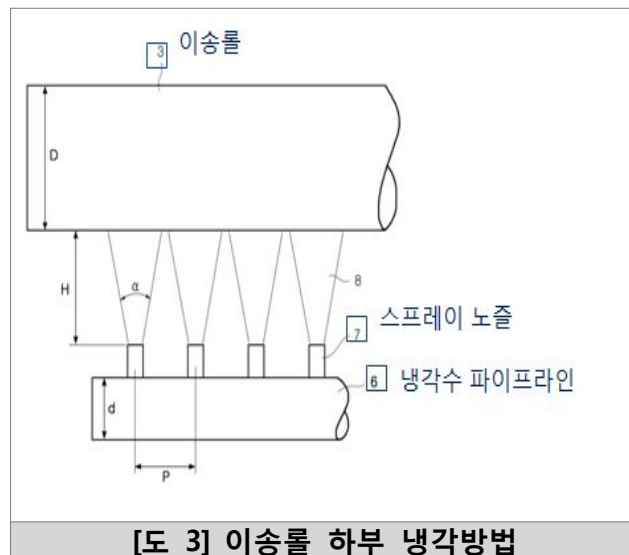
수학식 1에 의하여 기하학적으로 결정된다.

[수학식 1] $f = 2 H \tan(\alpha/2)$ (여기에서, H는 스프레이 노즐로부터 이송롤까지의 거리, α 는 스프레이되는 냉각수의 분사각임)(갑 제7호증 3면 29행 내지 36행)

㉔ 발명의 효과

이송롤 하부의 냉각능을 향상시킬 수 있을 뿐만 아니라 스프레이 유동 패턴을 최적화함에 의하여 강판의 온도 불균일을 감소할 수 있는 효과가 있다. 아울러, 강판 하면의 불균일한 스케일 형성을 감소시킬 수 있고, 나아가 압연 후 가속냉각공정에서의 하면 스케일변화에 따른 강판의 온도편차를 감소시킬 수 있는 효과도 있다(갑 제7호증 4면 22행 내지 26행).

㉔ 주요 도면



3) 선행발명 3(갑 제8호증)6)

2003. 3. 6. 공개된 공개특허공보 특2003-0018315호에 게재된 '폭 조절이 가능한 롤러형 이송장치'에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

㉔ 기술적 과제

본 발명은 제철공장의 압연공정시 가열로에서 추출된 슬라브(SLAB)를 조압연 및 사상 압연

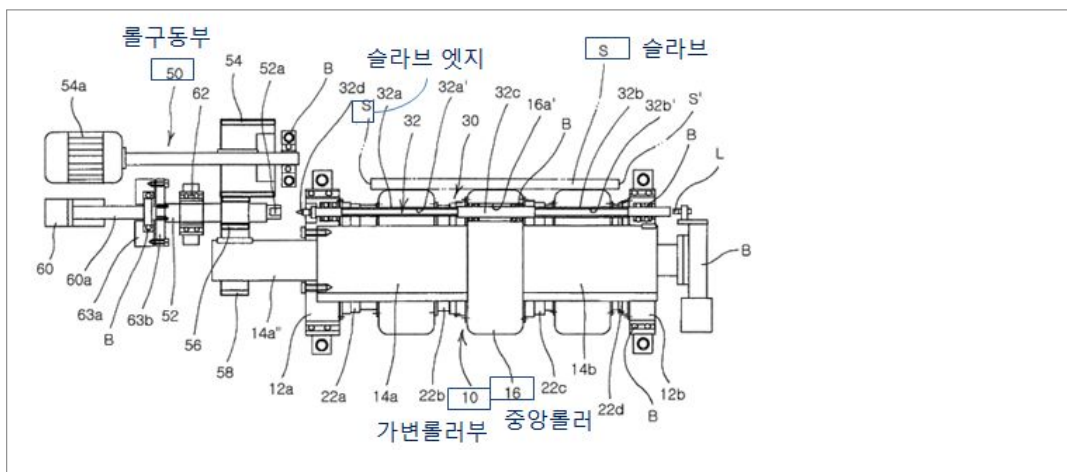
6) 이 사건 소송에서 새롭게 제출된 것이다.

공정으로 이송시키는 롤러형 이송장치(ROLLER TABLE APPARATUS)에 관한 것으로, 본 발명의 목적은 제철공장의 압연공정에서 고온의 슬라브를 이송시키는 롤러 테이블과 같은 롤러 이송장치의 롤러폭을 운반물의 폭에 따라 가변적으로 조정되도록 함으로써, 슬라브의 엣지 부분이 롤러와 접촉하는 것을 방지토록 하여, 슬라브 엣지에서의 열손실을 줄임으로서 슬라브의 재질 불균일 및 압연시의 중파등을 미연에 방지시키는 폭 조절이 가능한 롤러형 이송장치를 제공하는 데에 있다(갑 제8호증 3면 6, 7행, 30행 내지 34행).

㉔ 발명의 구성 및 작용

먼저, 본 발명인 이송장치에 진입하는 슬라브(S)의 폭에 대한 데이터를 도시하지 않은 제어 패널에서 가변롤부(18a)(18b) 사이의 폭과 비교하여 가변롤부(18a)(18b)들의 위치를 가변 조정할 것인가를 판정하는데, 예를 들어 슬라브(S)의 폭이 200mm라 가정하면, 상기 가변롤부(18)들의 간격은 180mm정도로 하여 가변롤부(18a)(18b)들이 슬라브(S)의 엣지(S')부분과 접촉하지 않도록 조정하게 한다. 도 5에서 도시한 바와 같이, 만약 가변롤부(18a)(18b)들을 위치 조정하여야 하면, 중앙의 중앙롤부(16)를 중심으로 서로 반대방향으로 이동시키어 간격을 벌리거나 좁히어 앞에서 설명한 슬라브 엣지(S')와 가변롤부(18)들이 접촉하는 것을 피하게 하는데, 결국 상기 가변롤부(18a)(18b)는 항상 슬라브 엣지(S')에서 내측으로 이격된 상태에서 슬라브를 지지 이송시키도록 하면 되는 것이다(갑 제8호증 6면 1행 내지 8행).

㉔ 주요 도면



[도 5] 폭조정이 가능한 롤러형 이송장치의 전체 구성을 도시한 정면 구성도

4) 선행발명 4(갑 제9호증)7)

2003. 10. 14. 공개된 일본공개특허공보 특개2003-290891호에 게재된 '연속 주조기의 테이블 롤용 베어링 장치 및 베어링의 냉각 방법'에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

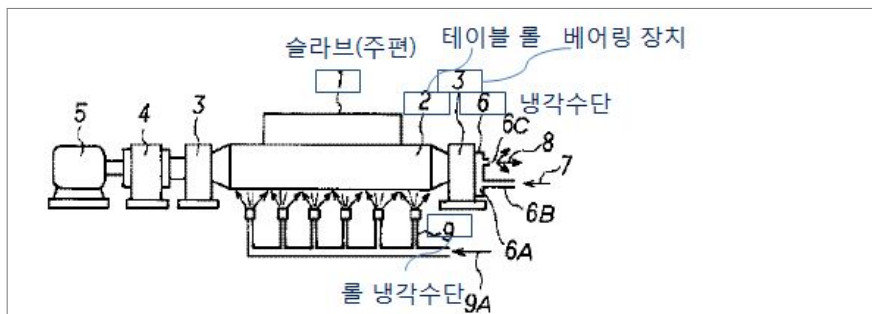
㉠ 발명이 속하는 기술분야 및 발명이 해결하고자 하는 과제

본 발명은 연속 주조 주형으로 주조된 주편을 실어 이송하는 테이블 롤의 베어링 장치에 관한 것으로 특히 그 테이블 롤이 전동되지 않는 것을 방지하는 기술에 관한 것이다. 본 발명은 연속 주조기 테이블 롤의 베어링 장치에서 베어링 윤활용 그리스가 탄화하여 전동되지 않는 문제점을 해결하여, 안정적으로 고속 주조를 할 수 있는 연속 주조기의 테이블 롤용 베어링 장치 및 베어링의 냉각 방법을 제공하는 것을 목적으로 한다(갑 제9호증 문단번호 [0001], [0004], [0005] 참조).

㉡ 주요 구성

연속 주조기의 테이블 롤(2)에는 롤 냉각 수단(9)이 마련되어 있다. 롤 냉각 수단(9)은 주편 폭방향으로 복수의 노즐을 가지며, 냉각수를 분사함으로써 테이블 롤(2)의 몸통부를 냉각할 수 있도록 구성되어 있다. 연속 주조 주형에 의해 주조된 주편을 이송함에 있어서, 냉각 공기를 공기 도입 배관(6B)에서 도입하고 방(6A)을 거쳐 배출구(6C)에서 배출하여 베어링의 온도를 낮출 수 있다(갑 제9호증 문단번호 [0003], [0006] 참조).

㉢ 주요 도면

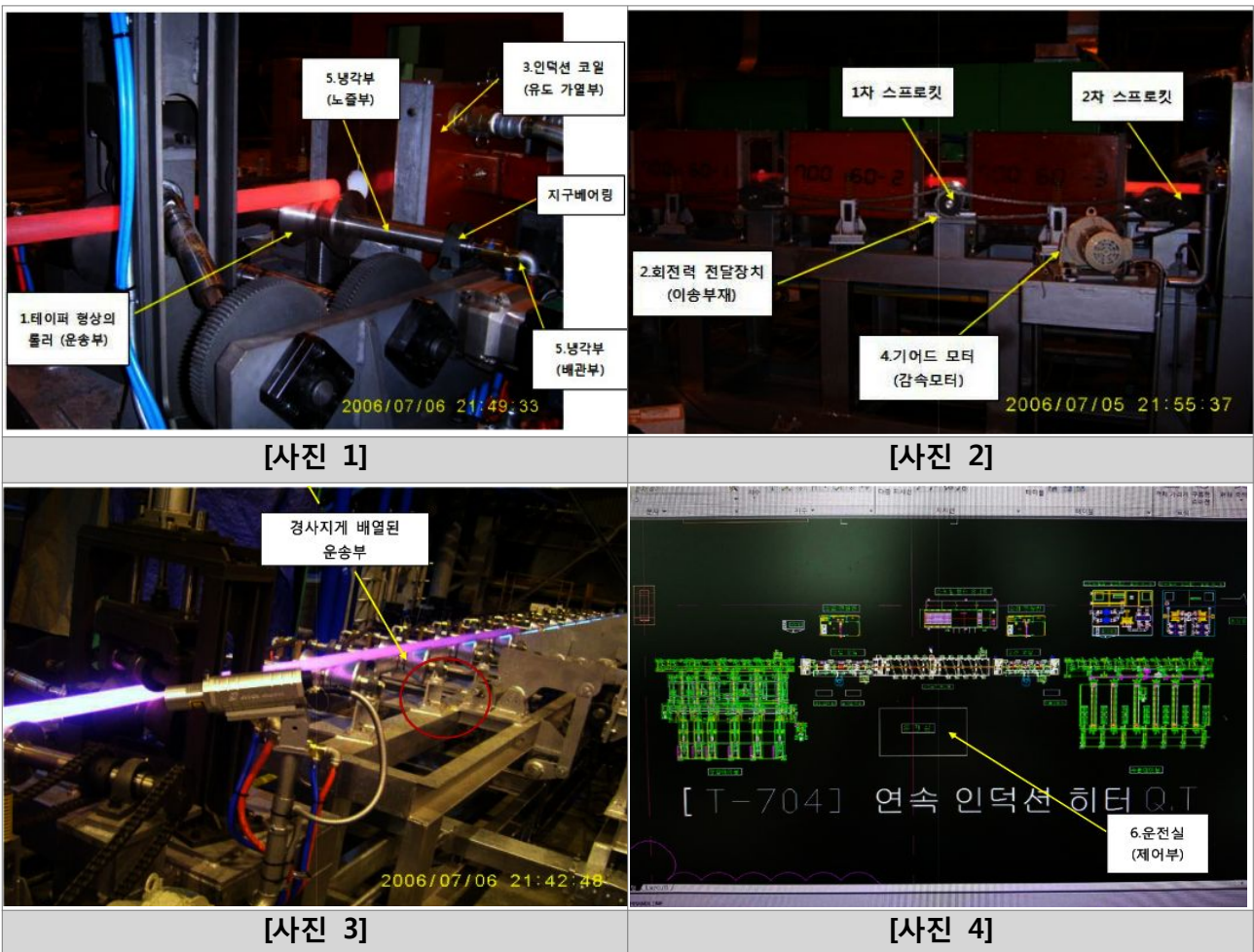


[도 4] 연속 주조기의 테이블 롤용 베어링 장치의 개략 정면도

7) 이 사건 소송에서 새롭게 제출된 것이다.

5) 선행발명 5(갑 제10, 11호증)⁸⁾

원고가 2006년 7월 무렵 주식회사 인성기전이 주식회사 세아베스틸의 군산 사업장에 납품하여 설치되었다고 주장되는 '강재 열처리 가공장치'의 현장 실물 사진으로서, 주요 사진은 아래와 같다.



다. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 심결 전의 등록무효심판과 그 심결의 확정

가) 원고는 2014. 5. 16. 특허심판원에 피고들을 상대로, "이 사건 특허발명은 그

8) 이 사건 심결에서 비교대상발명 2로 제출된 것이다.

발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 비교대상발명 1, 2, 39)에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다."고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판(2014당1147호)을 청구하였다.

나) 특허심판원은 2015. 2. 25. "이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명들에 의하여 쉽게 발명하기 어려워 그 진보성이 부정되지 않는다."는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

다) 원고는 이에 불복하여 2015. 4. 3. 특허법원에 위 심결에 대한 취소소송(2015허2327호)을 제기하면서 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1, 2, 310)에 의하여 쉽게 발명할 수 있어 그 진보성이 부정된다고 주장하였으나, 특허법원은 2015. 11. 20. 원고의 청구를 기각하는 판결을 하였고, 위 판결은 2015. 12. 9. 상고기간이 도과됨으로써 확정되었다. 이에 따라 위 심결도 같은 날 그대로 확정되었다(이하 위와 같이 확정된 위 심결과 판결을 '확정심결' 및 '확정판결'이라 한다).

2) 원고의 이 사건 등록무효심판청구와 이 사건 심결

가) 원고는 2016. 10. 17. 특허심판원에 피고들을 상대로, "이 사건 특허발명은 비교대상발명 211)에 의하여 신규성이 부정되거나 통상의 기술자가 비교대상발명 1 내지 512)로부터 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다."고 주장하면서 이 사건

9) 비교대상발명 1은 2005. 1. 13. 공개된 등록특허공보 제10-0465426호에 기재된 '수평식 고주파 열처리 장치'에 관한 것이고, 비교대상발명 2는 1998. 2. 20. 등록된 일본 특허공보 제2748218호에 기재된 '봉상 워크의 고주파 이동소입방법 및 장치'에 관한 것이며, 비교대상발명 3은 2005. 2. 22. 공개된 공개특허공보 제10-2005-17553호에 기재된 '연속소둔로 가열대 롤러의 냉각장치'에 관한 것이다.

10) 비교대상발명 1은 2003. 7. 16. 공개된 공개특허공보 특2003-60217호에 기재된 '수평식 고주파 열처리 장치'에 관한 것이고, 비교대상발명 2는 1998. 5. 6.자 일본 특허공보에 기재된 특허번호 제2748218호의 '봉상 워크의 고주파 이동 담금질 방법 및 장치'에 관한 것이며, 비교대상발명 3은 2005. 2. 22. 공개된 공개특허공보 제10-2005-17553호에 기재된 '연속소둔로 가열대 롤러의 냉각장치'에 관한 것이다.

11) 이 사건 소송에서 제출된 선행발명 5와 동일하다.

12) 비교대상발명 1은 원고가 2005년 6월 무렵 주식회사 이이더블유 사업장에 설치되었다고 주장한 '중대형 파이프 열처리 가공 장치'의 설계도 및 실물 사진에 관한 것이고, 비교대상발명 3은 원고가 2006년 무렵 주식회사 현대제철 울산공장에 설치되었다고 주장한 '파이프 열처리 가공장치'의 실물 사진에 관한 것이며, 비교대상발명 4는 1984. 10. 29. 공개된 일본 공개특허공보 소59-190329호 '장척관재 담금질 설비에서의 반송제어장치'에 관한 것으로, 각 이 사건 소송에서 선행발명으로 제출되

특허발명에 대하여 등록무효심판(2016당3226호)을 청구하였다.

나) 특허심판원은 2017. 9. 11 "이 사건 심판청구는 확정심결 또는 확정판결과 동일사실 및 동일증거에 의한 것이어서 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법하다."는 이유로 이 사건 심판청구를 각하하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였는바, 이 사건 심결의 요지는 다음과 같다.

① 비교대상발명 1, 2, 3은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지 또는 공연히 실시된 것이라고 볼 수 없으므로 신규성 및 진보성 부정의 증거자료로 채택할 수 없다.

② 이 사건 특허발명은 비교대상발명 4, 5와 비교하여 그 기술분야 및 목적에 일부 공통점이 있으나, 일부 구성 및 그 작용효과에 있어서 비교대상발명 4, 5와 차이가 있어 통상의 기술자가 비교대상발명 4, 5로부터 용이하게 발명하기 어려운바, 확정심결 또는 확정판결에서 제출된 증거 외에 새롭게 제출된 비교대상발명 4, 5가 있더라도 이는 확정심결 또는 확정판결을 번복할 만한 유력한 증거라고 볼 수 없어 동일증거에 해당한다.

③ 또한 이 사건 무효심판의 청구취지와 그 이유도 이 사건 특허발명이 진보성이 없다는 것으로서 이 사건 무효심판의 구체적 사실 내용을 이루는 객관적 범위가 확정심결 또는 확정판결과 동일한 것이어서 동일사실에 해당한다.

【증거】 갑 제1 내지 11호증의 각 기재 및 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고 주장의 요지

1) 선행발명 5는 이 사건 특허발명의 출원 전에 이미 공지 내지 공연히 실시되었

지 아니하였다. 한편 비교대상발명 5는 이 사건 소송에서 제출된 선행발명 1과 동일하다.

고, 외관상 그 특징이 드러나서 쉽게 인식할 수 있으며, 이 사건 특허발명의 구성을 모두 구비하고 있으므로, 이 사건 특허발명은 선행발명 5에 의하여 그 신규성이 부정된다.

2) 이 사건 특허발명의 구성요소 5의 '냉각부'를 제외한 나머지 구성들은 선행발명 1에 개시되어 있거나 그로부터 극히 용이하게 도출될 수 있고, 구성요소 5의 '냉각부'는 선행발명 2, 3, 4에 모두 개시되어 있는바, 이 사건 특허발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 3, 4 중 어느 하나를 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다.

3) 따라서 확정심결과 대비하여 이 사건 심판에서 새롭게 제출된 증거로 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성 흠결 모두를 증명할 수 있음에도 이 사건 심판청구를 각하한 이 사건 심결은 부당하다.

나. 피고 주장의 요지

1) 선행발명 5의 강재 열처리장치는 이 사건 특허발명의 출원 당시 설치 시운전되었다고도 볼 수 없을 뿐만 아니라, 이 사건 특허발명의 구성요소 5(냉각부), 구성요소 6(제어부)의 구성과 차이가 있다.

2) 이 사건 특허발명은 유로가열부에 의해 가열하고, 공기 중에 서서히 냉각하면서 공냉 중에 자체의 중량 때문에 변형되는 것을 막을 수 있는 노멀라이징(normalizing)의 열처리 장치를 제공하는 것인 반면, 선행발명 1은 파이프를 경화 온도로 급속히 가열한 다음 그 직후 급속히 퀘칭(quenching, 담금)하는 열처리 장치를 제공하는 것이므로, 양 발명은 배경기술, 해결하고자 하는 과제 및 목적에 차이가 있다. 또한 선행발명 2, 3, 4 어디에도 이 사건 특허발명의 구성요소 6(제어부)을 개시하고 있지 않고, 이 사건 특허발명의 구성요소 5(냉각부)와 선행발명 2, 3, 4의 냉각부는 냉각에 의해 해결하려

는 과제, 구성 및 효과가 상이하므로, 이 사건 특허발명은 선행발명 1에 선행발명 2, 선행발명 3 또는 선행발명 4를 결합하여 쉽게 발명할 수 없다.

3) 따라서 이 사건 특허발명은 선행발명들에 의해 신규성과 진보성이 부정되지 않는바, 선행발명들은 확정심결 및 확정판결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 확정심결의 증거와 동일증거이고, 확정심결에서 원고의 심판청구의 취지도 이 사건 특허발명의 진보성 부정에 의해 이 사건 특허발명의 등록이 무효로 되어야 한다는 것으로서 이 사건 심판청구와 동일사실이므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리의 원칙에 위반되어 부적법하다. 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 위법하지 아니하다.

3. 이 사건 심판청구가 일사부재리의 원칙에 위배되는지 여부

이 사건 심판청구가 구 특허법(2014. 6. 11. 법률 제12753호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제163조에 규정된 일사부재리의 원칙에 위반되는지 여부에 관하여 직권으로 살펴본다.

가. 관련 법리

구 특허법 제163조는 "이 법에 의한 심판의 심결이 확정된 때에는, 확정된 심결이 각하심결이 아닌 이상, 그 사건에 대하여는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다."라고 규정하고 있다. 여기서 '동일사실'이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, '동일증거'라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 반복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2001. 6. 26. 선고 99후2402 판결, 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

그리고 특허나 실용신안의 등록무효심판청구에 관하여 종전에 확정된 심결이 있더라도 종전 심판에서 청구원인이 된 무효사유 외에 다른 무효사유가 추가된 경우에는 새로운 심판청구는 그 자체로 동일사실에 의한 것이 아니어서 일사부재리의 원칙에 위배되지 아니한다(대법원 2017. 1. 19. 선고 2013후37 전원합의체 판결 참조).

나. 구체적 판단

앞서 본 바와 같이, 종전 확정심결에서 청구원인이 된 무효사유는 진보성 부정이었고, 이 사건 심판청구에서는 진보성 부정 외에 신규성 부정의 무효사유가 추가되었다. 그런데 특허발명에 신규성이 없다는 것과 진보성이 없다는 것은 원칙적으로 특허를 받을 수 없는 사유로서 독립된 특허무효사유이다(대법원 2002. 11. 26. 선고 2000후 1177 판결 등 참조).

따라서 앞서 본 법리에 비추어 볼 때 이 사건 심판청구는 동일사실에 의한 것이라고 볼 수 없으므로, 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배된다고 볼 수 없다.

4. 결론

이 사건 심판청구가 종전 확정심결에 대한 관계에서 일사부재리의 원칙에 위배되어 부적법하다는 이유로 이를 각하한 이 사건 심결은 위법하다. 그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 서승렬

판사 정윤희

판사 김동규