

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2010허5888 취소결정(특) 심결취소의 소
원 고
소송대리인 특허법인 이노
담당변리사 서영철, 이민형, 권혁성
피 고
소송대리인 법무법인 바른
담당변호사 김치중, 유영석, 김수교, 김명환, 이봉순
소송대리인 변리사 김인기, 이문욱
변 론 종 결 2011. 1. 11.
판 결 선 고 2011. 2. 15.

주 문

1. 이 사건 소를 각하한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2010. 7. 15. 2010당(취소판결)67호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초사실

[인정근거] 법원에 현저한 사실, 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 5호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

가. 이 사건 특허발명의 등록 및 정정

피고는 2006. 11. 24. 명칭을 ‘경사 및 위사의 연결방법으로 제작되는 블라인드’로 한 발명을 출원(출원번호 제2006-0117059호)하여 2007. 3. 20. 특허 제0699769호로 등록받았고, 2008. 6. 20. 특허청구범위와 상세한 설명 및 도면의 내용을 정정하는 정정심판을 청구하였으며, 특허심판원은 이를 2008정82호로 심리한 다음, 2008. 12. 17. 위 정정심판청구는 특허법[구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것)]을 의미하는 것으로 보인다] 제136조 제1항 내지 제4항에 규정된 모든 요건을 충족하는 적법한 것이라는 이유로 정정을 인정하는 심결을 하였고, 위 심결은 그 무렵 확정되었다(정정 전 후 특허청구범위 및 도면은 별지 이 사건 특허발명의 특허청구범위 및 도면의 기재 및 도시와 같고, 이하 위와 같이 등록되고 정정된 발명을 ‘이 사건 특허발명’이라 한다).

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 그런데 원고는 2009. 2. 3. 특허심판원 2008정82호 심결에 의한 정정을 무효로 해달라는 취지의 정정무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2009당226호로 심리한 다음, 2009. 9. 28. 특허심판원 2008정82호 정정심판에 의한 정정사항은 특허법[구

특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것)을 의미하는 것으로 보인다] 제 136조 제1항 내지 제4항에 규정된 모든 요건을 충족하는 적법한 것이라는 이유로 원 고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

(2) 이에, 원고는 2009. 10. 28. 이 법원에 특허심판원 2009당226호 심결에 대한 취소의 소를 제기하였는데, 이 법원은 이를 2009허7680호로 심리한 다음, 2010. 5. 7. 정정무효심판에 대한 특허심판원 2009당226호 심결 이전에 정정심판에 대한 특허심판 원 2008정82호 심결에 관여함으로써 특허법 제148조 제6호의 규정에 따라 직무집행에 서 제척되어야 할 심판관이 특허심판원 2009당226호 심결에 관여하여 위법하다는 이 유로 특허심판원 2009당226호 심결을 취소하는 판결을 하였고, 위 판결은 그 무렵 확 정되었다.

(3) 특허심판원은, 이 법원 2009허7680호 확정판결에 의해 심결이 취소된 환송사 건을 2010당(취소판결)67호로 심리한 다음, 2010. 7. 15. 특허심판원 2008정82호 정정 심판에 의한 정정사항은 특허법[구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것)을 의미하는 것으로 보인다] 제136조 제1항 내지 제4항에 규정된 모든 요건을 충족 하는 적법한 것이라는 이유로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 특허발명에 대한 무효심결의 확정

(1) 한편, 원고는 2008. 9. 19. 피고를 상대로 특허심판원에, 이 사건 특허발명이 신규성 및 진보성이 없고 이 사건 특허발명의 상세한 설명 및 청구범위 기재가 불비하 다는 이유로, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였는데, 특허심판원은 이 를 2008당2796호로 심리한 다음, 2009. 9. 28. 이 사건 특허발명의 상세한 설명 및 청 구범위에는 기재불비 사항이 없고, 공지된 기술에 비하여 신규성 및 진보성이 부정되

지 않는다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 심결을 하였다.

(2) 이에, 원고는 2009. 10. 28. 이 법원에 특허심판원 2008당2796호 심결에 대한 취소의 소를 제기하였는데, 이 법원은 이를 2009허7673호로 심리한 다음, 2010. 6. 25. 이 사건 특허발명의 상세한 설명은 통상의 기술자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있지 않아, 나머지 기재불비 사유에 관하여는 더 나아가 살펴볼 필요도 없이, 이 사건 특허발명은 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 심결을 취소하는 판결을 하였고, 위 판결에 대하여 대법원 2010후2094호로 상고되었으나 2010. 11. 25. 심리불속행으로 상고기각되었다.

(3) 특허심판원은 이 법원 2009허7673호 확정판결에 의해 심결이 취소된 환송사건을 2010당(취소판결)154호로 심리한 다음, 2010. 12. 20. 심결취소 판결의 기속력에 따라 이 사건 특허발명을 무효로 하는 심결을 하였고, 위 심결은 2011. 2. 14. 확정되었다.

2. 이 사건 소의 적법 여부에 관한 판단

특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 결과적으로 존재하지 아니하는 특허를 대상으로 판단한 심결은 위법하게 되지만, 특허가 무효로 확정된 이상, 원고로서는 그 심결의 취소를 구할 법률상 이익도 없어졌다고 봄이 상당하므로 심결취소의 소는 부적법하게 되었다 할 것이다(대법원 2007. 1. 26. 선고 2006후2714 판결 등 참조). 또한 특허를 무효로 한다는 심결이 확정된 때에는 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보므로, 무효로 된 특허의 정정을 구하는 심판은 그 정정의 대상이 없어지게 되어 그 정정을 구할 이익이 없어진다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2003후2294 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2006후2868 판결 등

참조).

이 사건에 관하여 보건대, 원고가 정정의 무효를 구하는 이 사건 특허발명에 관하여는, 그 등록을 무효로 하는 특허심판원 2010. 12. 20.자 2010당(취소판결)154호 심결이 내려졌고, 그대로 확정되었으므로, 이 사건 특허발명은 처음부터 없었던 것으로 보아야 한다. 따라서 이 사건 특허발명에 대한 원고의 정정무효심판청구를 기각한 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 없어졌으므로 이 사건 소는 부적법하게 되었다.

이에 대하여 원고는, 우선, 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심결은, 특허심판원 2008정82호 심결에 의하여 정정된 명세서에 기초하여 등록무효사유에 관한 판단이 내려진 특허법원 2009허7673호 판결 및 대법원 2010후2094호 판결의 기속력에 따른 것인데, 위 정정을 무효로 하는 심결이 확정될 경우에는, 위 특허법원 판결 및 대법원 판결은 의미가 없게 되고, 이 사건 특허발명은 정정 전의 것으로 돌아가 유효하게 존속하게 된다는 취지로 주장한다.

그러나 특허를 무효로 하는 심결이 확정된 이상 그 특허권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되어, 정정의 무효를 구할 대상도 없어지게 된다고 할 것이므로, 이와 달리 정정을 무효로 하는 심결을 함으로써 그 전의 등록무효 판단을 무위로 돌릴 수 있다는 취지의 위 주장은 받아들일 수 없다.

또한 원고는, 피고가 당초에는 이 사건 특허발명의 특허청구범위에 ‘제직연결위사’를 구성요소로 기재하여 국내 특허출원하였다가, 원고가 ‘제직연결경사’를 구성요소로 하여 국내 특허출원한 이후, 피고가 특허청구범위에 ‘제직연결경사’를 구성요소로 기재하여 파리조약에 의한 ‘우선권’을 주장하면서 국제특허출원(PCT)을 하였고, 그 다음에 원고도 ‘제직연결경사’를 구성요소로 하여 파리조약에 의한 ‘우선권’을 주장하면서 국제특

허출원(PCT)을 하였으며, 피고는 뒤늦게 이 사건 특허발명의 구성요소 ‘재직연결위사’를 ‘제직연결경사’로 정정하는 심판을 청구하여 특허심판원 2008정82호 심결에 의해 정정이 받아들여졌던 것인데, 위 정정이 무효로 된다면 이 사건 특허발명은 당초 출원시의 특허청구범위 기재대로 ‘재직연결위사’를 구성요소로 하는 발명으로 인정될 것이므로, 피고의 해외출원에 대한 특허요건 심사 시에 발명의 동일성이 배척됨으로써 우선권 주장의 기초가 될 수 없을 것이어서, 비록 국내에서 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심결이 확정되었다고 하더라도, 원고에게는 이 사건 정정무효심판청구에 대한 기각심결의 취소를 구할 법률상의 이익이 존재한다는 취지로 주장한다.

그러나 국제출원에 대한 특허요건을 심사하는 해당 국가가, 이 사건 특허발명이 그 해당 국가에서의 출원에 대한 우선권 주장의 기초가 될 수 있는지 여부에 관한 판단을 함에 있어, 이 사건 특허발명에 대한 우리나라 법원의 정정 유무효 판단 결과에 구속된다고 볼 근거는 없는 것이므로, 원고가 주장하는 위와 같은 사유만으로는, 이미 특허를 무효로 하는 심결이 확정됨으로써 정정의 무효를 구할 대상이 없어지게 되었음에도 불구하고, 정정무효심판청구에 대한 기각심결의 취소를 구할 법률상의 이익이 존재한다고 할 수 없어, 위 주장 역시 받아들일 수 없다.

3. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 소는 부적법하므로 이를 각하하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장

판사

김용섭

판사 이상균 _____

판사 박태일 _____

별지

이 사건 특허발명의 특허청구범위 및 도면

1. 정정 전 특허청구범위 및 도면(등록 당시의 것)

가. 특허청구범위

청구항 1. 롤 스크린 및 롤 블라인드에 있어서, 상기 블라인드는 경사 및 위사의 연결 수단에 의해 하나의 원단으로 재직하되, 상기 블라인드는 통풍과 빛 조절용 전면 망사형 커튼지 및 후면 망사형 커튼지와 빛을 차단할 수 있는 차광 커튼지를 일체로 형성하며, 상기 전면 망사형 커튼지, 후면 망사형 커튼지, 차광 커튼지는 전방 연결 매듭 및 후방 연결 매듭과 함께 재직되는 재직 연결 위사에 의해 일체로 결합될 수 있도록 구성함을 특징으로 하는 경사 및 위사의 연결방법으로 재직되는 블라인드.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 원단으로 재직되는 블라인드의 재직 연결 위사는 경사와 일체로 직조되어 결합되면서 차광 커튼지와, 전면 망사형 커튼지와, 후방 망사형 커튼지를 반복적으로 연결하여 고정하는 수단과; 상기 재직 연결 위사는 후방 연결 매듭에서 만들어진 후, 전방 연결 매듭에 형성되는 요부홈을 통과하면서 재직되는 수단과; 상기 전방 연결 매듭과 일체로 결합되는 재직 연결 위사의 끝 부분은 다시 후방 연결 매듭의 경사와 반복적으로 재직되면서 수개의 연결 매듭을 형성하는 수단;을 통하여 상기 차광 커튼지를 전면 망사형 커튼지와 후면 망사형 커튼지 사이에 재직할 수 있도록 구성함을 특징으로 하는 경사 및 위사의 연결방법으로 재직되는 블라인드.

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 전면 망사형 커튼지와 후면 망사형 커튼지를 이루는 위사는 나일론과 폴리로 형성되며, 그 굵기는 75~100^D 로 형성될 수 있도록 구성함을 특징으로 하는 경사 및 위사의 연결방법으로 재직되는 블라인드.

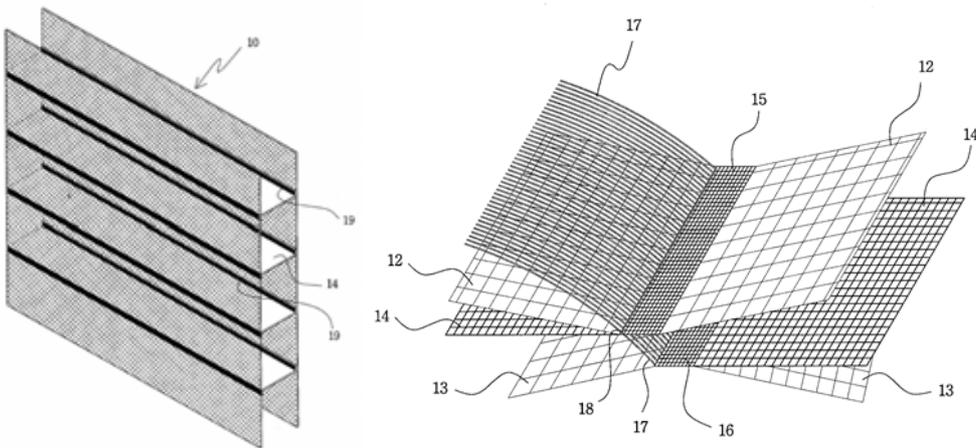
청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 전방 연결 매듭과 후방 연결 매듭을 구성하는 위사는 나일론, 폴리의 재질로 형성됨과 함께 그 굵기는 280~350^D로 형성될 수 있도록 구성함을 특징으로 하는 경사 및 위사의 연결방법으로 재직되는 블라인드.

청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 전면 및 후면 망사형 커튼지와 차광 커튼지를 일체로 연결하는 재직 연결 위사는 폴리의 재질로 형성함과 함께 그 굵기는 270~350^D로 형성될 수 있도록 구성함을 특징으로 하는 경사 및 위사의 연결방법으로 재직되는 블라인드.

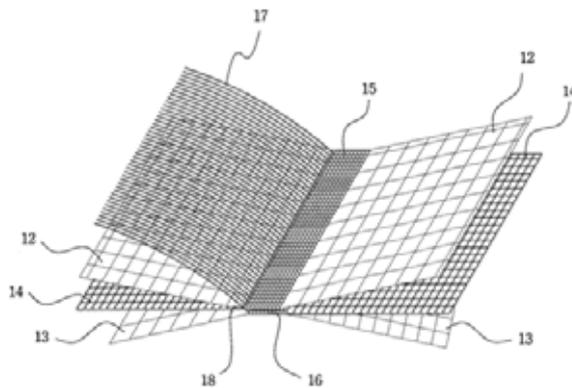
나. 도면

도 1 (종래의 블라인드의 사시도)

도 2 (본 발명의 블라인드의 사시도)

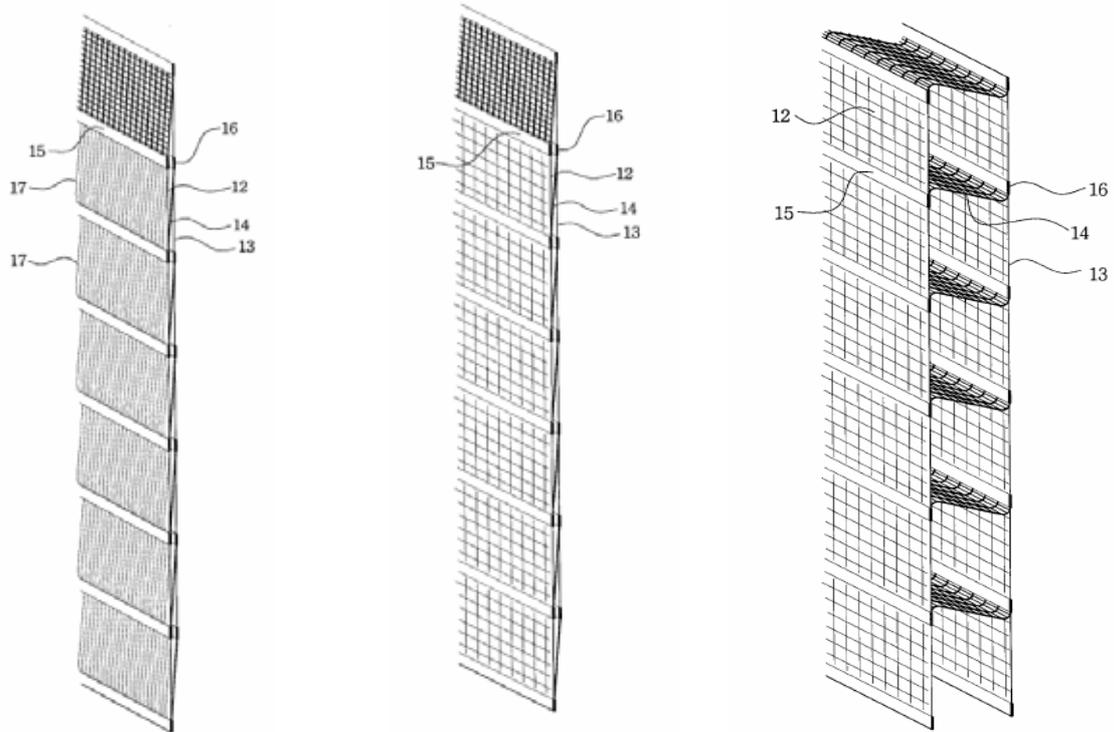


도 3 (본 발명의 공정에 의해 제작된 상태의 사시도)



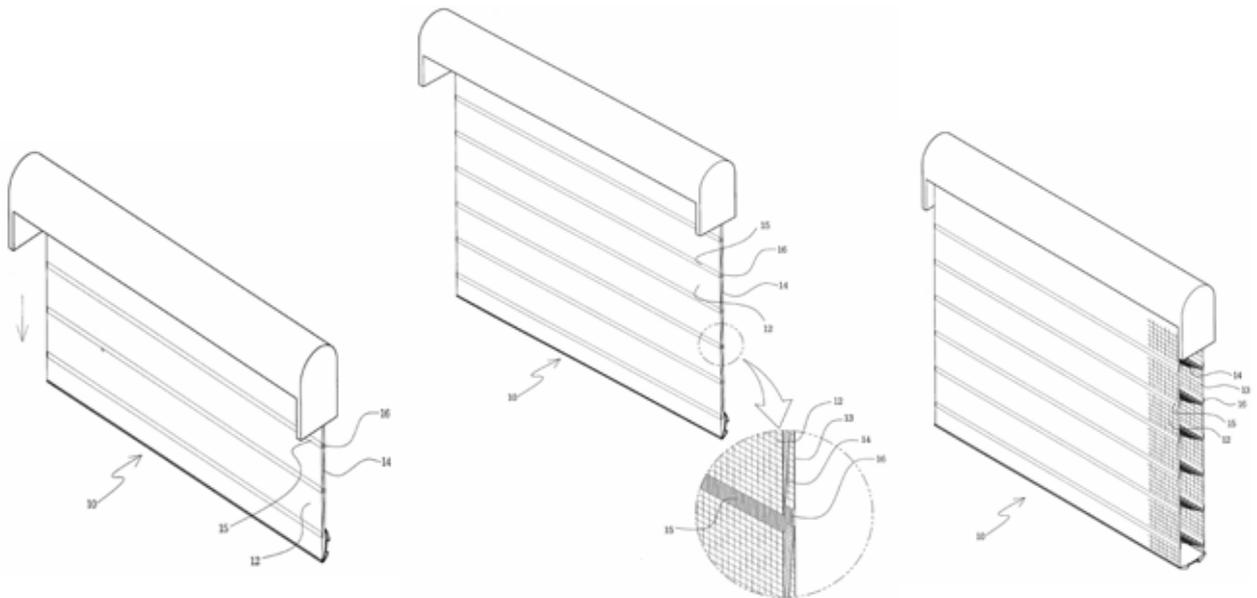
도 4 (본 발명의 블라인드의 제작 작업 공정도)

(a) (b) (c)



도 5 (본 발명의 블라인드의 사용 상태도)

(a) (b) (c)



10: 블라인드, 12: 전면 망사형 커튼지, 13: 후면 망사형 커튼지, 14: 차광 커튼지, 15: 전방 연결 매듭, 16: 후방 연결 매듭, 17: 제직 연결 위사, 18: 요부홈

2. 정정 후 특허청구범위 및 도면(특허심판원 2008정82호로 정정된 것)

가. 특허청구범위

청구항 1. 롤 스크린 및 롤 블라인드에 있어서, 상기 블라인드는 경사 및 위사의 연결 수단에 의해 하나의 원단으로 제작하되, 상기 블라인드는 통풍과 빛 조절용 전면 망사형 커튼지 및 후면 망사형 커튼지와 빛을 차단할 수 있는 차광 커튼지를 일체로 형성하며, 상기 전면 망사형 커튼지, 후면 망사형 커튼지, 차광 커튼지는 전방 연결 매듭 및 후방 연결 매듭과 함께 제작되는 제작 연결 경사에 의해 일체로 결합될 수 있도록 구성함을 특징으로 하는 경사 및 위사의 연결방법으로 제작되는 블라인드.

청구항 2. 제1항에 있어서, 상기 원단으로 제작되는 블라인드의 제작 연결 경사는 경사와 일체로 직조되어 결합되면서 차광 커튼지와, 전면 망사형 커튼지와, 후방 망사형 커튼지(‘후면 망사형 커튼지’의 오기로 보인다)를 반복적으로 연결하여 고정하는 수단과; 상기 제작 연결 경사는 후방 연결 매듭에서 만들어진 후, 전방 연결 매듭에 형성되는 요부홈을 통과하면서 제작되는 수단과; 상기 전방 연결 매듭과 일체로 결합되는 제작 연결 경사의 끝 부분은 다시 후방 연결 매듭의 경사와 반복적으로 제작되면서 수개의 연결 매듭을 형성하는 수단; 을 통하여 상기 차광 커튼지를 전면 망사형 커튼지와 후면 망사형 커튼지 사이에 제작할 수 있도록 구성함을 특징으로 하는 경사 및 위사의 연결방법으로 제작되는 블라인드.

청구항 3. 제1항에 있어서, 상기 전면 망사형 커튼지와 후면 망사형 커튼지를 이루는 위사는 나일론과 폴리로 형성되며, 그 굵기는 75~100^D 로 형성될 수 있도록 구성함을 특징으로 하는 경사 및 위사의 연결방법으로 제작되는 블라인드.

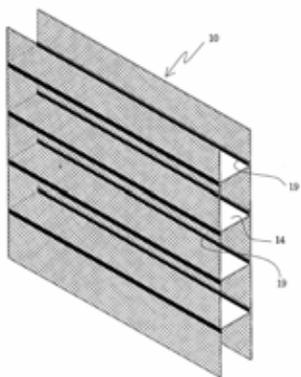
청구항 4. 제1항에 있어서, 상기 전방 연결 매듭과 후방 연결 매듭을 구성하는 위사

는 나일론, 폴리의 재질로 형성됨과 함께 그 굵기는 280~350^D 로 형성될 수 있도록 구성함을 특징으로 하는 경사 및 위사의 연결방법으로 제작되는 블라인드.

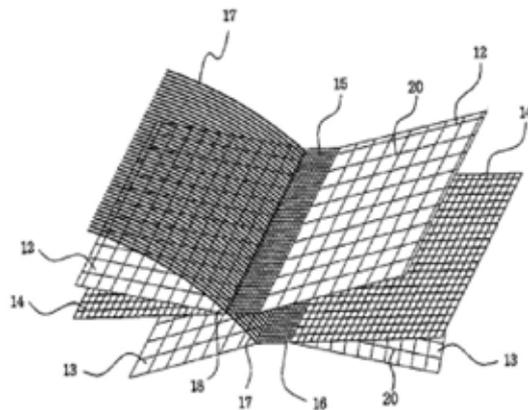
청구항 5. 제1항에 있어서, 상기 전면 및 후면 망사형 커튼지와 차광 커튼지를 일체로 연결하는 제직 연결 경사는 폴리의 재질로 형성함과 함께 그 굵기는 270 ~ 350^D 로 형성될 수 있도록 구성함을 특징으로 하는 경사 및 위사의 연결방법으로 제작되는 블라인드.

나. 도면

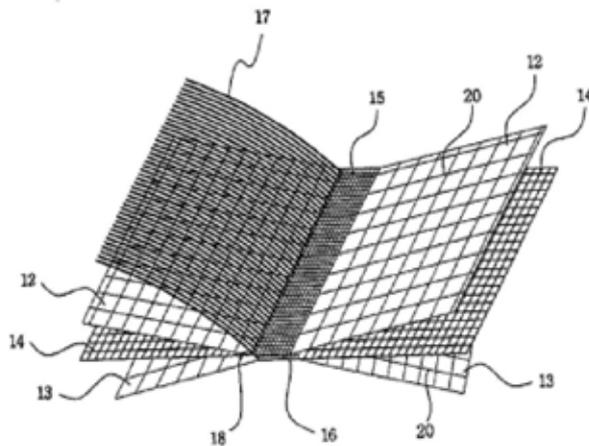
도 1 (종래의 블라인드의 사시도)



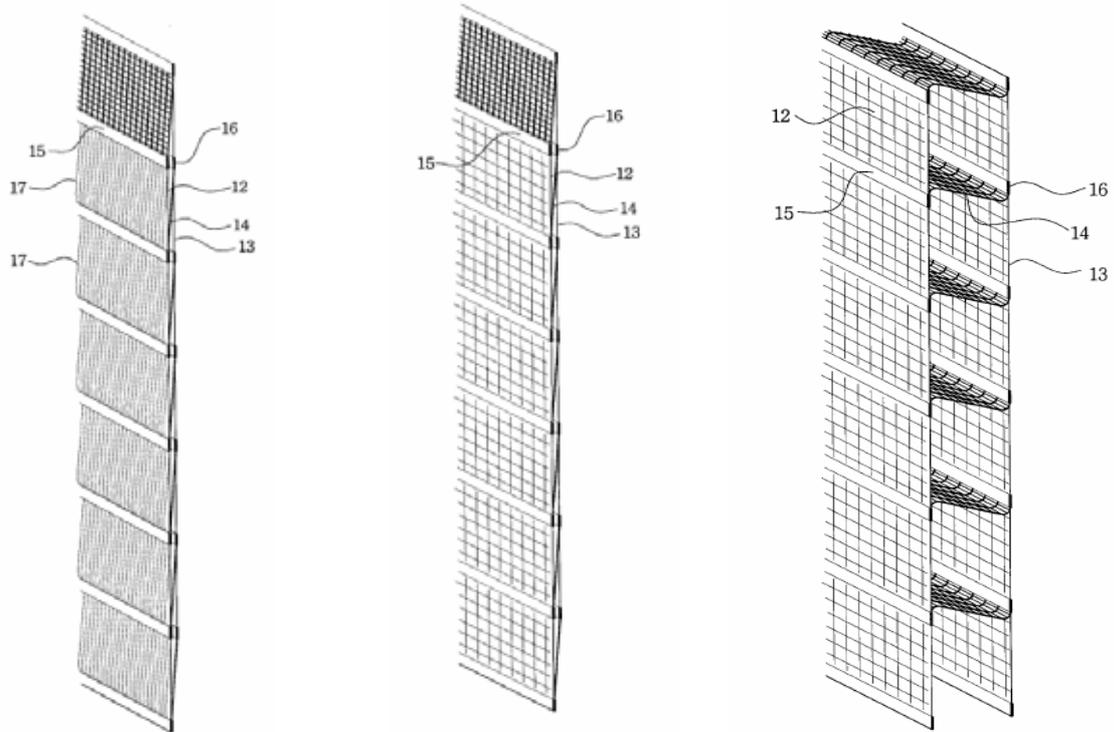
도 2 (본 발명의 블라인드의 사시도)



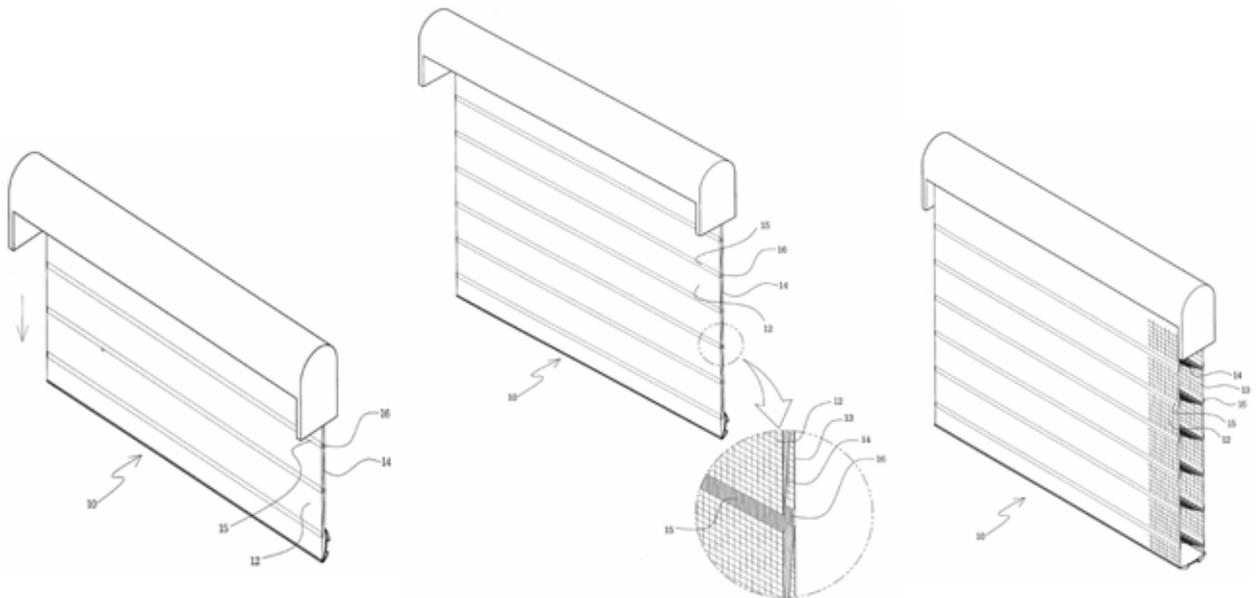
도 3 (본 발명의 공정에 의해 제작된 상태의 사시도)



도 4 (본 발명의 블라인드의 제작 작업 공정도)
 (a) (b) (c)



도 5 (본 발명의 블라인드의 사용 상태도)
 (a) (b) (c)



10: 블라인드, 12: 전면 망사형 커튼지, 13: 후면 망사형 커튼지, 14: 차광 커튼지, 15: 전방 연결 매듭, 16: 후방 연결 매듭, 17: 제직 연결 경사, 18: 요부홈 끝.