

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2012허436 등록정정(특)
원 고
소송대리인 특허법인 아주양헌
담당변리사 김혜인
피 고 특허청장
소송수행자 김정훈
변 론 종 결 2012. 6. 5.
판 결 선 고 2012. 6. 28.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2011. 11. 26. 2010정1호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 기초적 사실관계

가. 이 사건 특허발명

- 1) 명칭: 모션 벡터를 코딩 또는 디코딩하기 위한 처리 방법 및 상기 처리 방법을 수행하는 코딩 및 디코딩 장치
- 2) 출원일/ 우선권주장일/ 등록일/ 등록번호: 1995. 10. 10./ 1994. 10. 10./ 2003. 4. 25./ 10-383292
- 3) 특허권자: 원고
- 4) 특허청구범위

가) 등록 당시 특허청구범위: 아래 표 중 왼쪽 칸의 기재와 같다.

나) 2010. 1. 6.자 정정심판청구에 따른 특허청구범위: 아래 표 중 오른쪽 칸의 기재와 같다.

정정 전 (갑 제3호증)	정정 후 (을 제2호증)
【청구항 1】	
매크로 블록(M0)과 관련된 모션 벡터(MV0)를 차분 코딩하는 방법에 있어서, 모션 벡터(MV0)의 성분(MV0x, MV0y)을 결정하는 단계, 예측 벡터를 결정하는 단계 및 코딩될 벡터의 성분으로부터 예측 벡터의 성분을 감산하는 단계를 포함하고,
상기 예측 벡터의 각 성분(Px,Py)은 적어도 세 개의 예비 모션 벡터(MV1, MV2, MV3)의 대응하는 성분의 평균값과 같고 예비 모션 벡터는 이전에 코딩된 매크로 블록과 관련된 벡터인 것을 특징으로 하는 방법.중간값.....

【청구항 2~6】 각 기재 생략.

【청구항 7】

차분 코딩에 의하여 코딩된 모션 벡터(MV0)를 디코딩하는 방법에 있어서, 상기 벡터(MV0)에 대응하는 성분의 차이(MVDx, MVDy)를 검출하는 단계, 예측 벡터의 각각의 성분(Px, Py)이 적어도 세 개의 이전에 디코딩된 매크로 블록(MV1, MV2, MV3)과 관련된 벡터의 성분에 대응하는 평균값에 상응하는 예측 벡터를 결정하는 단계 및 상기 성분의 차이(MVDx, MVDy)와 예측 벡터의 성분(Px, Py)을 합산하는 단계를 포함하는 것을 특징으로 하는 방법.

【청구항 8~12】 각 기재 생략.

【청구항 13】

모션 벡터(MV0)를 생성하는 모션 추정 프로세서(10)를 포함하는 이미지 압축 장치에 있어서, 상기 벡터는 예측 벡터를 사용하여 코딩되며, 그리고 예측 벡터의 각 성분(Px, Py)은 적어도 세 개의 예비 모션 벡터(MV1, MV2, MV3)의 성분에 대응하는 평균값과 같고, 예비 모션 벡터는 이전에 코딩된 매크로 블록과 관련된 벡터인 예측 벡터를 결정하기 위한 수단(10), 코딩될 벡터의 성분으로부터 예측 벡터 성분을 감산하기 위한 수단(10) 및 상기 감산을 통하여 얻어진 값(MVDx, MVDy)을 코딩하기 위한 수단(14)을 포함하는 것을 특징으로 하는 이미지 압축 장치.

【청구항 14~16】 각 기재 생략.

(이하에서 위 정정심판청구를 '이 사건 정정청구'라고 하고, 이 사건 정정청구 전·후 특허발명을 '정정 전·후 특허발명'이라 하며, 정정 전·후 특허발명의 각 청구항을 '정정 전·후 제1항 발명'과 같은 방식으로 표시한다.)

나. 이 사건 심결의 경위

2010. 1. 6. 원고, 특허심판원에 2010정1호로 정정 전 특허발명의 명세서에 관한 이 사건 정정청구[① 특허청구범위의 정정: 정정 전 제1항, 제7항, 제13항 발명의 '평균값'을 정정 후 제1항, 제7항, 제13항 발명의 '중간값'으로 각 정정. ② 발명의 상세한 설명의 정정: 명세서(갑 제3호증) 2면 29행과 46행, 3면 5행, 4면 21행의 '평균값'을 '중간값'으로 각 정정].

2011. 9. 9. 특허심판원, 원고에게 의견제출통지.

2011. 11. 22. 원고, 특허심판원에 이 사건 정정청구는 특허법상의 정정요건을 모두 충족하므로 허용되어야 한다는 내용의 의견서 제출.

2011. 11. 26. 특허심판원, 특허법상 정정심판을 청구할 수 있는 사유 중 어느 것도 존재하지 아니할 뿐만 아니라 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당한다는 등의 이유로 이 사건 정정청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 당사자 주장의 요지

1) 피고의 주장

이 사건의 정정청구는, 특허법상 정정심판을 청구할 수 있는 사유 중 어느 것도 존재하지 아니할 뿐만 아니라 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하므로, 어느 모로 보더라도 부적법하여 허용될 수 없다. 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 정당하다.

2) 원고의 주장

이 사건 정정청구는, 발명의 상세한 설명과 특허청구범위를 일치시켜 모순이 없도록 하기 위한 것으로서 '오기를 정정하는 경우'라는 정정심판을 청구할 수 있는 사유가 존재하고, 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하지도 아니하므로 허용되어야 한다. 그럼에도 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

나. 관련 규정 및 판단 기준

1) 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것; 이 사건에서는 위 개정법률 시행 전에 출원공고 결정등본의 송달이 있었던 것으로 보이므로 같은 개정법률 부칙 제3조 제1항에 의하여 그 개정 전의 구법이 적용된다 할 것이다. 이하 위 개정 전의 특허법을 '구 특허법'이라고 한다.) 제136조 제1항은, 특허권자는 특허청구범위를 감축하거나, 오기를 정정하거나, 불명료한 기재를 석명하는 등의 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고(정정심판을 청구할 수 있는 사유), 같은 조 제2항은 위 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정하고 있다(정정심판청구의 제한).

2) 위와 같은 구 특허법 제136조 제1항 및 제2항의 규정취지는, 일단 특허권이 등록된 후에는 특허권의 효력이 미치는 범위를 확장하거나 변경하는 것이 허용될 수 없으나, 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 없애 바르게 하는 오류의 정정은 허용하는 것이라고 보아야 할 것이고, 이와 같은 오류의 정정에는 특허청구범위에 관한 기재 자체가 명료하지 아니한 경우 그 의미를 명확하게 하든가 기재상의 불비를 없애는 것과 발명의 상세한 설명과 특허청구범위가 일치하지 아니하거나 모순이 있는 경우 이를 통일하여 모순

이 없는 것으로 하는 것도 포함된다고 해석하여야 한다(대법원 1989. 3. 28. 선고 87후 63 판결 등 참조). 그리고 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하는 경우에 해당하는지는, 특허청구범위 자체의 형식적인 기재만이 아니라 발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 한다(대법원 2001. 12. 11. 선고 99후2815 판결, 대법원 2010. 4. 29. 선고 2008후1081 판결 등 참조).

다. 정정심판을 청구할 수 있는 사유의 존재 여부

1) 청구의 대상

가) 이 사건 정정청구는 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명의 기재 중 '평균값'을 '중간값'으로 정정하는 내용이다. 그런데 이 사건 특허발명의 명세서에는 위와 같은 '평균값'과 '중간값'의 의미에 대하여 달리 정의되어 있지 아니하므로, 통상적인 의미로 해석되어야 할 것인데, 통상적으로 '평균값'은 측정값들의 합을 측정 횟수로 나눈 값을 의미하고(을 제5호증 참조), '중간값'은 통계집단의 관측값을 크기순으로 배열했을 때 전체의 중앙에 있는 수치로서, 예를 들면 주어진 n 개의 자료에 대해 n 이 홀수인 경우에는 크기가 $(n+1)/2$ 번째의 값이, n 이 짝수인 경우에는 크기가 $n/2$ 번째 또는 $(n/2)+1$ 번째의 값을 의미한다(을 제6호증 참조).

나) 그렇다면, 특허청구범위의 기재 중 '평균값'을 그 통상적인 의미를 전혀 달리하는 '중간값'으로 정정한다고 하더라도 그것이 구 특허법 제136조 제1항 제1호에서 정한 '특허청구범위를 감축하는 경우'에 해당한다고 할 수 없고, 또한 '평균값'이라는 용어의 통상적인 의미가 위와 같이 명확한 이상 '평균값'을 '중간값'으로 정정하는 것이 구 특허법 제136조 제1항 제3호에서 정한 '불명료한 기재를 식명하는 경우'에 해당한

다고 볼 수도 없다(이러한 사정에 대해서는 당사자들 사이에도 별다른 다툼이 없다.). 따라서 이하에서는 이 사건 정정청구가 구 특허법 제136조 제1항 제2호에서 정한 '오기를 정정하는 경우'에 해당하는지를 살펴본다.

2) 이 사건 정정청구가 '오기를 정정하는 경우'에 해당하는지 여부

가) 구 특허법 제136조 제1항 제2호의 '오기의 정정'이라 함은 '명세서 또는 도면 중의 기재 내용이 명세서 전체의 기재에 비추어 보아 명백히 잘못 기재된 것을 본래의 올바른 기재로 정정'하는 것을 의미한다고 해석되는데(대법원 2005. 9. 30. 선고 2004후2451 판결 참조), 정정 전 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 다음과 같은 기재가 발견된다. 즉 '3개의 예비 벡터의 성분들을 결정하기 위하여, 예측 벡터의 성분들은 이러한 벡터의 각 성분을 위하여 예비 벡터의 대응하는 성분들의 평균값을 선택함으로써 계산된다. 예를 들면, 만약 예비 벡터가 개별적으로, $MV1 = (-2, 3)$, $MV2 = (1, 5)$, $MV3 = (-1, 7)$ 이면, 여기서 예측 벡터는 $(P_x, P_y) = (-1, 5)$ 가 될 것이다.'라는 기재가 그것이다(갑 제3호증 4면 20~23행).

나) 이에 원고는, 위와 같이 명세서에 예시된 바에 따라 예비 벡터의 대응하는 성분들의 평균값을 선택한다면 예측 벡터(P_x, P_y)는 $[-2/3 (= (-2+1-1) \div 3), 5 (= (3+5+7) \div 3)]$ 가 될 것임에도, 같은 성분들의 중간값을 선택함으로써 도출될 수 있는 $(-1, 5)$ 가 예측 벡터로 기재되어 있는 점을 놓고 보더라도, 정정 전 특허발명의 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명의 기재 중 '평균값'은 모두 '중간값'의 오기임이 명백하다고 주장한다. 그러나 다음과 같은 사정들을 종합하여 볼 때 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(1) 무엇보다 위와 같은 '평균값'이라는 용어는, 앞서 본 바와 같은 정정 전 제1항, 제7항, 제13항 발명의 특허청구범위뿐만 아니라 다음과 같이 정정 전 특허발명의 명세

서 중 발명의 상세한 설명의 해당 부분에서도 반복적으로 사용되고 있다. ① 본 발명의 목적은 다음 단계들을 특징으로 하는 매크로 블록과 관련된 모션 벡터의 차분 코딩을 위한 처리방법을 제공하는 것이다. 모션 벡터의 성분을 결정하는 단계. 예측 벡터를 결정하는 단계로서, 상기 벡터의 각 성분은 적어도 3개의 예비 모션 벡터의 대응성분들의 평균값에 상응하고, 예비 모션 벡터는 이전에 코딩된 매크로 블록과 관련되는 예측 벡터 결정 단계(갑 제3호증 2면 26~30행). ② 본 발명의 목적은 또한 다음과 같은 단계들을 갖는 것을 특징으로 하는 차분 코딩에 의해 코딩된 모션 벡터의 디코딩을 위한 처리방법을 제공하는 것이다. 이러한 벡터에 대응하는 성분에서의 차이를 추출하는 단계. 예측 벡터를 결정하는 단계로서, 상기 벡터의 각 성분은 적어도 3개의 이전에 디코딩된 매크로 블록들과 관련된 대응 벡터 성분들의 평균값에 상응하는 예측 벡터 결정 단계(갑 제3호증 2면 42~46행). ③ 본 발명의 목적은 또한 예측 벡터에 대하여 코딩된 상기 벡터를 사용하는 것을 특징으로 하는 모션 벡터를 생성하는 모션 추정 프로세서를 포함하는 이미지 압축 장치를 제공하는 것으로, 상기 장치는 예측 벡터를 결정하기 위한 수단의 각각의 성분은 적어도 3개의 예비 모션 벡터의 성분에 대응하는 평균값과 같고, 상기 예비 모션 벡터는 이전에 코딩된 매크로 블록과 관련되는 벡터인 예측 벡터를 결정하기 위한 수단, 코딩될 벡터의 성분으로부터 그렇게 얻어진 성분을 감산하기 위한 수단, 상기 감산을 통하여 얻어진 값들을 코딩하기 위한 수단을 포함한다(갑 제3호증 3면 3~8행).

사정이 이러하다면, 설사 원고가 주장하는 바와 같이 정정 전 특허발명의 명세서 중 위 '예측 벡터(P_x, P_y) = (-1, 5)'라는 기재 부분이 예비 벡터의 대응하는 성분들의 중간값을 선택함으로써 도출될 수 있는 것이라고 하더라도, 통상의 기술자로서는 위

기재 부분만으로 앞서 본 바와 같이 반복적으로 사용되고 있는 '평균값'이라는 용어를 모두 오기라고 인식하기보다는, 오히려 위 예측 벡터 중 P_x 의 값 '-1'을 오기라고 이해할 가능성이 더 크다.

그리고 비록 정정 전 특허발명의 명세서(갑 제3호증) 중 '요약' 부분에 '미리 코딩된 매크로 블록과 관련된 벡터인 적어도 3개의 예비 모션 벡터(MV1, MV2, MV3)의 대응하는 성분의 중간값과 같은 각 성분(P_x , P_y)을 갖는 예측 벡터를 결정하는 단계'라며 '중간값'이라는 기재가 보이기는 하나, 이는 명세서의 핵심 부분인 특허청구범위나 발명의 상세한 설명 등에서의 기재와 명백히 다르므로 통상의 기술자에게는 그 '요약' 부분의 기재가 잘못된 것이라고 인식될 여지가 많아 그 기재를 고려하더라도 달리 보기는 어렵다 할 것이다.

(2) 더욱이 다음과 같은 점들에 비추어 보면, 위 '예측 벡터(P_x , P_y) = (-1, 5)'라는 기재 부분은 통상의 기술자에게 명세서에 예시된 위와 같은 예비 벡터의 대응하는 성분들의 '중간값'이 아니라 그 기재대로 같은 성분들의 '평균값'을 선택하더라도 충분히 도출될 수 있는 것으로 인식된다고 봄이 타당하다.

(가) 먼저 정정 전 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 '이산 코사인 변환¹⁾ 프로세서의 출력은 양자화²⁾ 회로에 연결된다.'라는 기재(갑 제3호증 3면 26행)와 '양자화된 계수들은 역 양자화 및 역 이산 코사인 변환이 된다.'라는 기재(갑 제3호증 3면 33행) 등이 아울러 발견된다. 통상의 기술자로서는 위와 같이 양자화에 관련된 기재들을

1) discrete cosine transform: 시간 축의 화상 신호를 주파수 축으로 변환하는 계수로서 이산적 코사인 함수를 사용하는 직교 변환 부호화 방식.

2) Quantization(量子化): 아날로그 양, 즉 단절 없이 연속된 변화량을 일정한 폭 Δ 로 불연속적으로 변화하는 유한개의 레벨로 구분하고, 각 레벨에 대하여 각각 유일한 값을 부여하는 것. 어떤 특정한 레벨에 속하는 폭 Δ 의 범위 내의 모든 아날로그 양은 그 레벨에 부여된 특정 값으로 대치할 수 있다. 예를 들면, 1.5~2.5 범위의 모든 아날로그 양에는 2라는 값으로 대치된다.

참작한다면, 위 예측 벡터 중 P_x 의 값 '-1' 또한 이에 대응하는 예비 벡터 성분들의 평균값 즉 '-2/3'를 양자화한 것으로 이해하게 될 것이다[비록 정정 전 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 또한 '모션 벡터 성분들은 하프 픽셀 정밀도를 가진다.'라는 내용의 기재(갑 제3호증 4면 4~5행)가 있기는 하나, 이는 모션 벡터 성분들의 정밀도에 관한 기재에 불과하므로 이로써 통상의 기술자가 모션 벡터 성분들로부터 양자화를 거쳐 도출하는 예측 벡터의 성분까지 같은 정밀도의 수치가 된다고 인식할 것으로 보이지는 아니한다.]

(나) 또한, 정정 전 특허발명의 명세서에는 앞서 본 바와 같이 예측 벡터의 각 성분이 적어도 3개의 예비 모션 벡터의 대응성분들의 '평균값'에 상응한다고 기재되어 있다. 그런데 위 '평균값'을 원고의 주장처럼 '중간값'의 오기라고 가정할 때, 예비 모션 벡터의 대응성분들이 짝수(n) 개인 경우에는 그 '중간값'이 $n/2$ 번째 또는 $(n/2)+1$ 번째의 값을 의미하게 될 것임에도, 정작 정정 전 특허발명의 명세서에는 위 2개의 가능한 중간값 중에서 어느 것을 선택하는지 등 최종적인 중간값의 결정에 관하여 아무런 기재를 두고 있지 아니하다. 이러한 점은 통상의 기술자가 위 '평균값'이라는 기재를 원고의 주장처럼 '중간값'의 오기라고 이해하는 데에 결정적인 어려움으로 작용한다.

(다) 나아가 을 제7호증의 기재에 의하면, 예측 벡터를 계산하기 위해 인접한 블록의 모션 벡터의 '중간값' 대신에 '평균값' 등도 사용할 수 있다는 점이 이 사건 출원일 이전에 이미 공지되어 있음이 인정된다.

다) 원고는 또 다음과 같은 사정들을 들어 정정 전 특허발명의 특허청구범위 및 발명의 상세한 설명의 기재 중 '평균값'은 모두 '중간값'의 오기로 보아야 한다고 주장한다. ① 이 사건 특허발명의 출원서에 최초로 첨부된 명세서(갑 제4호증)에서 '중간값'

또는 '평균값'을 혼용하다가, 용어의 혼용에 따른 불명료를 해소하기 위하여 출원경과 중의 보정으로 '평균값'으로 그 용어를 통일하여 기재하였다. ② 이 사건 특허발명의 우선권 증명서류(갑 제6호증)와 이 사건 특허발명과 대응하여 원고가 외국에서 출원하여 등록받은 특허들의 명세서(갑 제7호증의 1, 2, 3)에는 모두 '중간값'이라고 기재되어 있다.

그러나 다음과 같은 점들에서 원고의 위 주장도 모두 받아들일 수 없다. ① 앞서 본 바와 같이 구 특허법 제136조 제1항 및 제2항의 규정취지는 일단 특허권이 등록된 후 제3자의 권리를 침해할 우려가 없는 범위 내에서의 특허청구범위의 감축이나, 오기를 정정하고 기재상의 불비를 없애 바르게 하는 오류의 정정을 허용하는 것이어서, 등록된 명세서가 아니라 등록되기 이전의 최초 명세서(이 사건 출원과 관련해서는 최초 명세서 중 발명의 상세한 설명이 공개특허공보에 공개되지도 아니하였다. 을 제9호 증 참조)나 보정서의 기재를 정정심판을 청구할 수 있는 사유의 존재 여부 등을 판단하는 자료로 삼는 것은 부적당하다. ② 정정심판청구의 대상인 명세서나 도면과는 전혀 별도인 우선권 증명서류나 우리나라와 법제를 달리하는 외국 등록특허들의 명세서 기재는 통상 제3자가 통상 그 내용을 알기 상당히 어려우므로 구 특허법 제136조 제1항 및 제2항의 규정취지에 비추어 정정심판을 청구할 수 있는 사유의 존재 여부 등을 판단하기 위한 자료로 삼기는 더더욱 어렵다.

3) 소결

이상과 같이, 이 사건 정정청구는 구 특허법 제136조 제1항 제1호에서 정한 '특허청구범위를 감축하는 경우'나 같은 항 제3호에서 정한 '불명료한 기재를 석명하는 경우'에 해당한다고 볼 수 없을 뿐만 아니라, 구 특허법 제136조 제1항 제2호에서 정한

'오기를 정정하는 경우'에 해당한다고 보기도 어려우므로, 결국 정정심판을 청구할 수 있는 어떠한 사유도 존재하지 아니한다.

라. 정정심판청구 제한의 위반 여부

나아가 앞서 본 바와 같은 정정 전 특허발명의 상세한 설명을 포함하여 명세서 전체 내용과 관련하여 정정 전·후 특허발명의 청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 보면, 이 사건 정정청구로써 정정 전 제1항, 제7항, 제13항 발명의 '평균값'을 정정 후 제1항, 제7항, 제13항 발명의 '중간값'으로 각 정정하는 것은, 의미를 전혀 달리하는 용어의 치환으로서 특허청구범위의 새로운 구성과 작용 효과를 발생시켜 그 기술적 사항에 변경을 가져온다고 보아야 하고, 이는 또한 제3자에게 예측할 수 없는 손해를 끼칠 염려도 있다 할 것이다. 따라서 이 사건 정정청구 중 정정 전·후 제1항, 제7항, 제13항 발명의 각 특허청구범위에 관한 부분은 구 특허법 제136조 제2항이 정한 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에도 해당한다.

마. 소결론

그렇다면, 이 사건 정정청구는 어느 모로 보더라도 부적법하여 허용될 수 없다 할 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 정당하다.

3. 결론

따라서, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 배기열

판사 정택수

판사 박정훈