

특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건 2012허6342 등록정정(특)
원 고
소송대리인 변리사 박영배, 길준연
피 고 특허청장
소송수행자 김자영
변 론 종 결 2012. 9. 25.
판 결 선 고 2012. 10. 25.

주 문

1. 특허심판원이 2012. 6. 27. 2011정91호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 특허발명

- 1) 명칭: 워드프로세서의 단어 목록 윈도우¹⁾
- 2) 출원일/등록일/등록번호: 1995. 10. 25./1998. 7. 27./제156999호
- 3) 특허권자: 원고
- 4) 정정 전 특허청구범위

【청구항 1】 화면에서 단어목록메뉴를 선택하고 시스템상의 단어의 개수²⁾(N1)와 화면상의 단어의 개수(N2)를 선정하여 단어형태에서 연결을 선택한 다음, 단어교체기법 중에서 LRU를 선정함에 따라 LRU 기법이 수행되면서 시스템 내부에서는 단어목록을 LRU로 계속 관리하여 최근에 사용된 단어들 중 시스템상에서 지정된 단어의 개수(N1)만큼만 그 우선순위에 따라 단어목록에 배열되되, 이 중에서 우선순위가 높은 단어들을 화면상의 단어의 개수만큼 화면에 표시되게 함에 있어서(이하 '전제부'라 한다), 어떤 한 단어가 지금 막 입력되었고 그 단어가 시스템상의 단어목록에 없으며 현재 시스템상의 단어목록에는 N1개의 단어가 배열되어 있을 때(단어목록이 꽉 차있는 상태) 시스템상의 단어들 중에서 가장 우선순위가 낮은 단어(단어목록에 있는 단어들 중에서 가장 먼 과거에 입력된 단어로서 그 이후 현재까지 재입력되지 않은 단어)를 제거하고 새로 입력된 단어를 단어목록에 넣으면서 가장 우선순위가 높도록 하는(이하 '구성 1'이라 한다) 한편, 어떤 한 단어가 지금 막 입력되었고 그 단어가 시스템상의 단어목록

1) 명세서에는 '윈도우'라고 기재되어 있으나, '윈도'가 바른 표현이므로 이하 모두 고쳐 쓴다.

2) 명세서에는 '갯수'라고 기재되어 있으나, '개수'가 바른 표현이므로 역시 이하 모두 고쳐 쓴다.

에 있을 때 이 단어의 우선순위는 가장 높은 것으로 바뀌게 됨(이하 '구성 2'라 한다)과 아울러, 워드프로세서를 이용한 입력과정에서 커서의 위치가 입력 중인 단어의 중간에 있으면 이미 입력된 문자들로 시작되는 단어들만을 시스템 내의 단어목록에서 찾아 화면에 나타내 주고, 커서의 위치가 입력한 단어의 밖에 있으면(어떤 단어를 입력하고 빈칸을 입력한 상태) 시스템 내의 목록에서 최근에 입력한 단어들(우선순위가 높은 단어들)을 화면에 나타내주게 됨(이하 '구성 3'이라 한다)을 특징으로 하는 워드프로세서의 단어목록 윈도(이하 '정정 전 제1항 발명'이라 하고, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】 화면에서 단어목록메뉴를 선택하고 시스템상의 단어의 개수(N1)와 화면상의 단어의 개수(N2)를 선정하여 단어 형태에서 연결을 선택한 다음, 단어교체기법 중에서 FIFO를 선정함에 따라 FIFO 기법이 수행되면서 시스템 내부에서는 단어목록을 FIFO로 계속 관리하여 최근에 사용된 단어들 중 시스템상에서 지정된 단어의 개수(N1)만큼만 그 우선순위에 따라 단어목록에 배열되되, 이 중에서 우선순위가 높은 단어들을 화면상의 단어의 개수만큼 화면에 표시되게 함에 있어서, 어떤 한 단어가 지금 막 입력되었고 그 단어가 시스템상의 단어목록에 없으며 현재 시스템상의 단어목록에는 N1개의 단어가 배열되어 있을 때(단어목록이 꽉 차있는 상태) 시스템상의 단어들 중에서 가장 우선순위가 낮은 단어(단어목록에 있는 단어들 중에서 가장 먼 과거에 입력된 단어로서 그 이후 현재까지 재입력 여부에 관계없음)를 제거하고 새로 입력된 단어를 단어목록에 넣으면서 가장 우선순위가 높도록 하는 한편, 어떤 한 단어가 지금 막 입력되었고 그 단어가 시스템상의 단어목록에 있을 때에도 그 단어의 우선순위는

바뀌지 않게 되며, 워드프로세서를 이용한 입력과정에서 커서의 위치가 입력 중인 단어의 중간에 있으면 이미 입력된 문자들로 시작되는 단어들을 시스템 내의 단어목록에서 찾아 화면에 나타내 주고, 커서의 위치가 입력한 단어의 밖에 있으면(어떤 단어를 입력하고 빈칸을 입력한 상태) 시스템 내의 목록에서 최근에 입력한 단어들(우선순위가 높은 단어들)을 화면에 나타내주게 됨을 특징으로 하는 워드프로세서의 단어목록 윈도

【청구항 3】 화면에서 단어목록메뉴를 선택하고 시스템상의 단어의 개수(N1)와 화면상의 단어의 개수(N2)를 선정하여 단어 형태에서 연결을 선택한 다음, 단어교체기법 중에서 LFU를 선정함에 따라 LFU 기법이 수행되면서 시스템 내부에서는 단어목록을 LFU로 계속 관리하여 최근에 사용된 단어들 중 시스템상에서 지정된 단어의 개수만큼만 그 우선순위에 따라 단어목록에 배열되되, 이 중에서 우선순위가 높은 단어들을 화면상의 단어의 개수만큼 화면에 표시되게 함에 있어서, 어떤 한 단어가 지금 막 입력되었고 그 단어가 시스템상의 단어목록에 없으며 현재 시스템상의 단어목록에는 N1개의 단어가 배열되어 있을 때(단어목록이 꽉 차있는 상태) 시스템상의 단어들 중에서 과거에 입력된 횟수가 가장 적은 단어(같은 횟수의 단어가 여러 개이면 그중 먼 과거에 입력된 단어)를 제거하고 새로 입력된 단어를 단어목록에 넣으면서 그 단어의 입력 횟수를 1로 하고 단어목록에 있는 단어들 중 그 입력횟수가 1인 단어들 중에서 우선순위가 가장 높도록 하는 한편, 어떤 한 단어가 지금 막 입력되었고 그 단어가 시스템상의 단어목록에 있을 때 그 단어의 입력횟수는 하나가 증가하고 증가된 입력횟수를 갖는 단어들 중에서 우선순위를 가장 높도록 함과 아울러, 워드프로세서를 이용한 입력

과정에서 커서의 위치가 입력 중인 단어의 중간에 있으면 이미 입력된 문자들은 시작되는 단어들만을 시스템 내의 단어목록에서 찾아 화면에 나타내 주고, 커서의 위치가 입력한 단어의 앞에 있으면(어떤 단어를 입력하고 빈칸을 입력한 상태) 시스템 내의 목록에서 최근에 입력한 단어들(우선순위가 높은 단어들)을 화면에 나타내주게 됨을 특징으로 하는 워드프로세서의 단어목록 윈도

【청구항 4】 화면에서 단어목록메뉴를 선택하고 시스템상의 단어의 개수(N1)와 화면상의 단어의 개수(N2)를 선정하여 단어형태에서 연결을 선택한 다음, 단어교체기법 중에서 NUR를 선정함에 따라 NUR 기법이 수행되면서 시스템 내부에서는 단어목록을 NUR로 계속 관리하여 최근에 사용된 단어들 중 시스템상에서 지정된 단어의 개수만큼만 그 우선순위에 따라 단어목록에 배열되되, 이 중에서 우선순위가 높은 단어들을 화면상의 단어의 개수만큼 화면에 표시되게 함에 있어서(입력횟수는 0 또는 1이 됨), 어떤 한 단어가 지금 막 입력되었고 그 단어가 시스템상의 단어목록에 없으며 현재 시스템상의 단어목록에는 N1개의 단어가 배열되어 있을 때(단어목록이 꽉 차있는 상태) 시스템상의 단어들 중에서 가장 우선순위가 낮은 단어(단어목록에 있는 단어들 중에서 입력된 횟수가 0이면서 가장 먼 과거에 입력된 단어)를 제거하고 새로 입력된 단어를 단어목록에 넣으면서 그 단어의 입력횟수를 0으로 하고 단어목록에 있는 단어들 중 그 입력횟수가 0인 단어들 중에서 우선순위가 가장 높도록 하는 한편(시스템상의 단어들 중에서 입력횟수가 0인 단어가 없을 경우에는 입력횟수가 1이면서 가장 우선순위가 낮은 단어를 제거하게 됨), 어떤 한 단어가 지금 막 입력되었고 그 단어가 시스템상의 단어목록에 있을 때 이 단어의 우선순위는 가장 높은 것으로 바뀌게 됨과 아울러, 워드

프로세서를 이용한 입력과정에서 커서의 위치가 입력 중인 단어의 중간에 있으면 이미 입력된 문자들을 시작되는 단어들만을 시스템 내의 단어목록에서 찾아 화면에 나타내 주고, 커서의 위치가 입력한 단어의 앞에 있으면(어떤 단어를 입력하고 빈칸을 입력한 상태) 시스템 내의 목록에서 최근에 입력한 단어들(우선순위가 높은 단어들)을 화면에 나타내주게 됨을 특징으로 하는 워드프로세서의 단어목록 윈도

5) 도면: 별지와 같다.

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2011. 10. 14. 특허심판원에 2011정91호로 정정심판청구(이하 '이 사건 정정심판청구'라 한다)를 하였는데, 특허심판원은 2012. 6. 4. 원고에게 이 사건 정정심판청구는 특허청구범위에 기재된 발명의 카테고리를 변경하는 것으로서, 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제1항의 정정대상인 특허청구범위의 감축, 오기의 정정, 불명료한 기재의 석명 등 어느 경우에도 해당되지 않는다면서 그에 관한 의견을 제출하라고 통지하였다.

2) 그러나 원고는 2012. 6. 14. 특허심판원에 이 사건 정정심판청구는 분명하지 아니한 기재를 명확하게 정정하는 것이므로 구 특허법 제136조 제1항 제3호에 해당되는 적법한 정정이라는 내용의 의견을 제출하였다.

3) 그런데 특허심판원은 2012. 6. 27. 이 사건 정정심판청구는 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 것으로 구 특허법 제136조 제2항³⁾에 위반된다는 이유로 이 사건 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

3) 심결문상의 특허법 제136조 제3항은 오기로 보인다.

다. 이 사건 정정심판청구의 정정 내용

| 구분 | 정정대상 | 정정심판 전 특허청구범위 | 정정심판 후 특허청구범위 |
|--------|----------------|---|--|
| 정정사항 1 | 발명의 명칭 | 워드프로세서의 단어목록 윈도우 | 워드프로세서의 단어목록 윈도우를 나타내는 방법 |
| 정정사항 2 | 청구항 1 내지 청구항 4 | …… 단어들(우선순위가 높은 단어들)을 화면에 나타내주게 됨을 특징으로 하는 워드프로세서의 단어목록 윈도우 | …… 단어들(우선순위가 높은 단어들)을 화면에 나타내주게 됨을 특징으로 하는 워드프로세서의 단어목록 윈도우를 나타내는 방법 |

(이하 위와 같이 정정된 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1 내지 4항을 '정정 후 제1 내지 4항 발명'이라 한다.)

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 5호증, 을 제1, 2, 3호증, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 당부에 관한 판단

가. 당사자들의 주장 요지 및 쟁점

1) 원고의 주장 요지

이 사건 정정심판청구는 불명료한 기재를 석명하는 경우로서 정정심판청구의 대상에 해당되고, 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에도 해당되지 아니므로 허용되어야 할 것임에도, 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 부당하다.

2) 피고의 주장 요지

이 사건 정정심판청구 중 정정사항 2는 불명료한 기재의 석명은 물론 특허청구범위의 감축, 오기의 정정 등 정정심판청구를 할 수 있는 그 어느 경우에도 해당되지 아니하고, 카테고리를 변경하는 것이어서 특허청구범위의 실질적인 변경에도 해당하여 허

용될 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 정당하다.

3) 쟁점

피고가 정정사항 1의 적법 여부에 대하여는 특별히 다투지 아니하고 있고, 정정사항 1, 2의 정정내용도 실질적으로 동일하므로, 이하에서는 정정사항 2에 관해서만 살펴본다.

나. 정정사항 2가 '불명료한 기재를 석명하는 경우'에 해당되는지 여부

1) 정정사항 2는 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위 말미를 '..... 단어목록 원도'에서 '..... 단어목록 원도를 나타내는 방법'으로 정정하는 것이다.

살피건대, '원도'는 '컴퓨터 디스플레이상에서 어느 부분을 추출하여 표시할 때 사용되는 한정된 틀 모양의 이미지'로서 발명의 카테고리인 물건, 방법, 물건을 생산하는 방법 중 어디에도 해당되지 않아, '원도'를 특허청구범위의 말미에 기재하여 발명의 대상으로 삼았던 정정 전 제1 내지 4항 발명은 그 카테고리가 불명확하였다고 할 것인데, 정정사항 2는 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위의 말미에 '.....를 나타내는 방법'이라는 문구를 추가하여 명확하게 방법 발명으로 특정되게 함으로써 카테고리를 명확하게 하였다고 할 것이므로, 정정사항 2는 불명료한 기재를 석명하는 경우에 해당된다고 봄이 타당하다.

2) 이에 대하여 피고는, 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위 말미에 기재된 '단어목록 원도' 자체의 의미는 명백하므로 석명할 필요가 없고, 정정사항 2와 같이 정정한다고 하더라도 특허청구범위의 다른 부분이 명확하고 간결하게 기재되어 있지 않아 정정 전 제1 내지 4항 발명이 전체적으로 석명되지 않으므로, 불명료한 기재를 석

명하는 경우에 해당되지 않는다고 주장한다.

그러나 다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다. 즉, ① 정정심판 제도는 특허발명의 명세서나 도면에 잘못된 기재 또는 분명하지 아니한 기재가 있는 경우에 이를 바로 잡아 특허무효를 미리 방지할 뿐만 아니라, 특허권 분쟁이 있는 경우에 그 권리관계를 명확히 하고자 하는데 그 의의가 있는 것이므로, 특허청구범위와 관련한 불명료한 기재에는 기재 내용 자체의 의미는 명백하더라도 발명의 카테고리가 분명하지 아니하여 발명의 내용을 명백히 확정할 수 없는 경우도 포함된다고 봄이 마땅하다. ② 구 특허법 제136조 제1항 제3호는 명세서나 도면에 대하여 '불명료하게 기재된 것을 설명하는 경우'라고만 규정하고 있을 뿐이고, '명세서나 도면에 대하여 불명료하게 기재된 부분 전체를 설명하는 경우'라고 한정하고 있지 않은 점, 정정심판청구는 횟수의 제한이 없어 여러 차례에 걸쳐 할 수 있는 점, 구 특허법은 정정심판과 관련하여 특허청구범위를 감축하는 경우에만 정정 후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허 출원시 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다고 규정하고 있을 뿐이고 (제136조 제3항), 불명료한 기재를 설명하는 경우까지도 위와 같은 특허 요건을 구비해야 한다고 규정하고 있지 않은 점 등을 고려하면, 정정심판청구에서 그 정정대상으로 삼지 않은 다른 부분에 불명료한 기재가 있다고 하더라도, 이는 원칙적으로 별도의 정정심판이나 무효심판절차에서 다룰 사항에 불과하고 당해 정정심판청구를 기각할 사유는 되지 못한다고 보아야 한다.

다. 이 사건 정정심판청구가 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 것인지 여부

1) 판단기준

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).

2) 구체적 판단

다음과 같은 사정들을 종합하여 보면, 이 사건 특허발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 정정 전 제1 내지 4항 발명이 실질적으로는 '단어목록 윈도우'를 표시 수단으로 사용하는 방법 발명이었음을 충분히 알 수 있었다 할 것이고, 정정사항 2는 그 실질적인 내용에 들어맞게 정정 전 제1 내지 4항 발명이 명확하게 방법 발명으로 특정되도록 정정하는 것에 불과하므로, 특허청구범위가 정정사항 2 때문에 실질적으로 변경되었다고 보기는 어렵다.

즉, ① 이 사건 특허발명의 명세서의 '발명의 상세한 설명'을 보면, '본 발명은 워드 프로세서를 이용한 입력과정에서 최근에 입력되었던 단어(word)들의 일부 목록을 화면에 보여줌으로써, 새로 입력할 단어가 그 목록에 포함되어 있을 경우 새로운 단어를 자판을 일일이 눌러서 입력하는 수고를 덜 수 있도록 목록 내의 해당 단어를 단지 선택만 하여 입력하는 워드프로세서의 단어목록 윈도우에 관한 것이다. 다시 입력하는 단어를 단어목록 리스트상에서 찾아서 마우스를 이용하거나 자판상의 키를 하나 누름으로써 해당하는 단어를 입력할 수 있다면 문서의 입력을 보다 편리하게 할 수 있을 것이다. 이러한 방법으로서는 페이지 교체기법을 들 수 있는바, 이는 처리하는 기법이다. 이러한 페이지 교체기법들은 단어목록관리에서 단어교체기법으로 응용할 수

있는데, 이 경우 제거 대상은 페이지가 아니라 단어가 된다.'(갑 제3호증 2면 7~10행, 13~18행, 33~34행 참조)라고 기재되어 있고, 이에 비추어 보면 이 사건 특허발명은 워드프로세서를 이용한 단어 입력과정에서 단어를 쉽게 입력하도록 하는 것을 발명의 과제 또는 효과로 제시하면서, 그 해결수단으로 페이지교체기법을 응용한 단어교체기법을 제시하고 있다고 봄이 합리적이다. ② 이 사건 특허발명의 명세서의 도면을 보면, 별지와 같이 정정 전 제1 내지 4항 발명을, 어떤 과제해결에 필요한 작업의 처리순서를 일정한 기호를 이용하여 도식적으로 표시하는 흐름도(Flow Chart)로 도시하고 있고(갑 제3호증 10~12면 참조), 각 도면의 이름도 '본 발명에 의한 LRU기법의 흐름도', '본 발명에 의한 FIFO기법의 흐름도', '본 발명에 의한 LFU기법의 흐름도', '본 발명에 의한 NUR기법의 흐름도'라고 기재하여(갑 제3호증 2면 2~4행 참조), 기법이 발명에 대응되는 것처럼 표현하고 있다. ③ 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위를 보면, 사용자에 의한 선택단계(전제부), 시스템에 의한 처리(단어의 제거 및 입력, 단어의 우선순위 조정)단계(구성 1, 2), 윈도우에 의한 표시단계(구성3)로 구성된 단어교체기법을 시계열적으로 연결된 일련의 처리단계로 표현하고 있다. ④ '단어목록 윈도우'는 이미지에 불과하여 그 자체만으로 이 사건 특허발명의 기술적 특징이자 과제해결수단인 단어교체기법을 구현하는 발명이 될 수 없을 뿐만 아니라, 단어교체기법의 여러 단계 중 마지막 단계에서 최종적인 결과물을 화면에 표시하는 수단으로 사용되는 일부 구성요소에 불과하다. ⑤ 앞서 본 바와 같이 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위 말미에 기재된 '단어목록 윈도우'는 발명의 카테고리 어디에도 속하지 않는다. ⑥ 정정사항 2는 정정 전 제1 내지 4항 발명의 특허청구범위에서 기존의 기재 내용은 전혀 수정하지 않고, 단순히 '……를 나타내는 방법'이라는 카테고리를 명확하게 하는 표현만을 추

가한 것에 불과하다.

3) 피고의 주장에 관한 판단

피고는, 정정사항 2는 카테고리가 불분명한 발명을 방법의 발명으로 변경하는 것으로 이는 발명의 카테고리 변경에 준하는 것으로서 특허청구범위의 실질적인 변경에 해당된다고 주장한다.

그러나 발명의 카테고리와 관련한 실질적인 변경 여부를 판단할 때도 명세서 전체 내용과 관련하여 그 정정 전후의 특허청구범위 전체를 실질적으로 대비하여 판단하여야 할 것이므로, 명세서 전체내용에 비추어 파악되는 정정 전 발명의 실질적인 카테고리와 정정 후 명확해진 발명의 카테고리가 동일하다면 특허청구범위에 실질적인 변경이 없다고 보아야 할 것인데, 이 사건에 관하여 보면, 앞서 본 바와 같이 정정 전 제1 내지 4항 발명은 명세서 전체 내용에 비추어 파악되는 실질적인 카테고리가 방법의 발명이었고, 정정 후 제1 내지 4항 발명도 동일하게 방법의 발명이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

라. 소결

이상을 종합하면, 이 사건 정정심판청구는 불명료한 기재를 석명하는 경우로서 구 특허법 제136조 제1항 제3호에 해당되고, 특허청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당되지 않아 구 특허법 제136조 제2항에 위배된다고 볼 수도 없어, 적법하다고 봄이 타당하다.

3. 결론

그렇다면, 위와 결론을 달리하여 이 사건 정정심판청구를 기각한 이 사건 심결은 부당하고, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 받아들여야 하며 주문

과 같이 판결한다.

재판장 판사 배기열

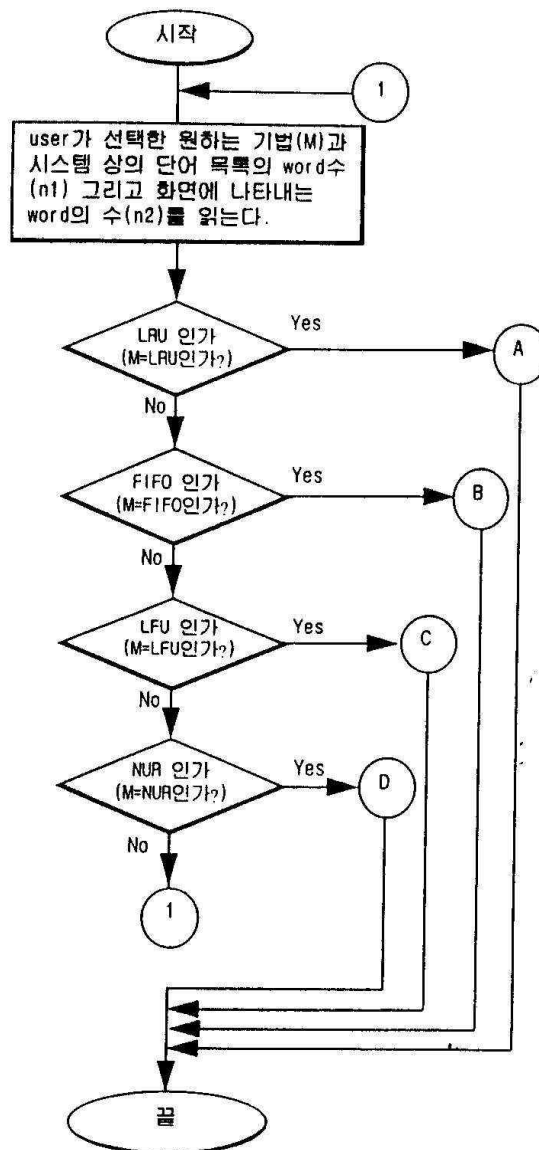
 판사 엄호준

 판사 최종선

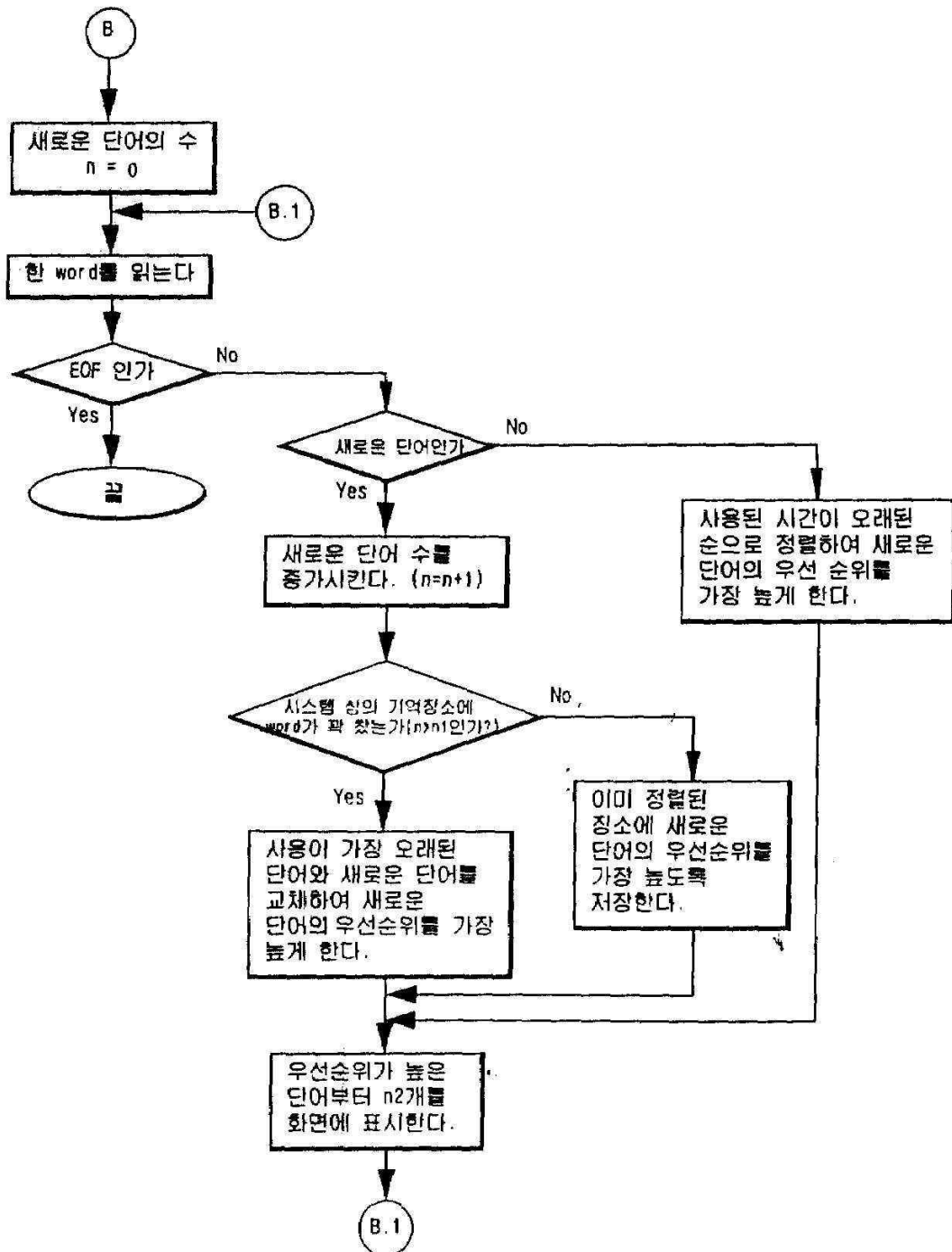
[별지]

이 사건 특허 발명의 도면

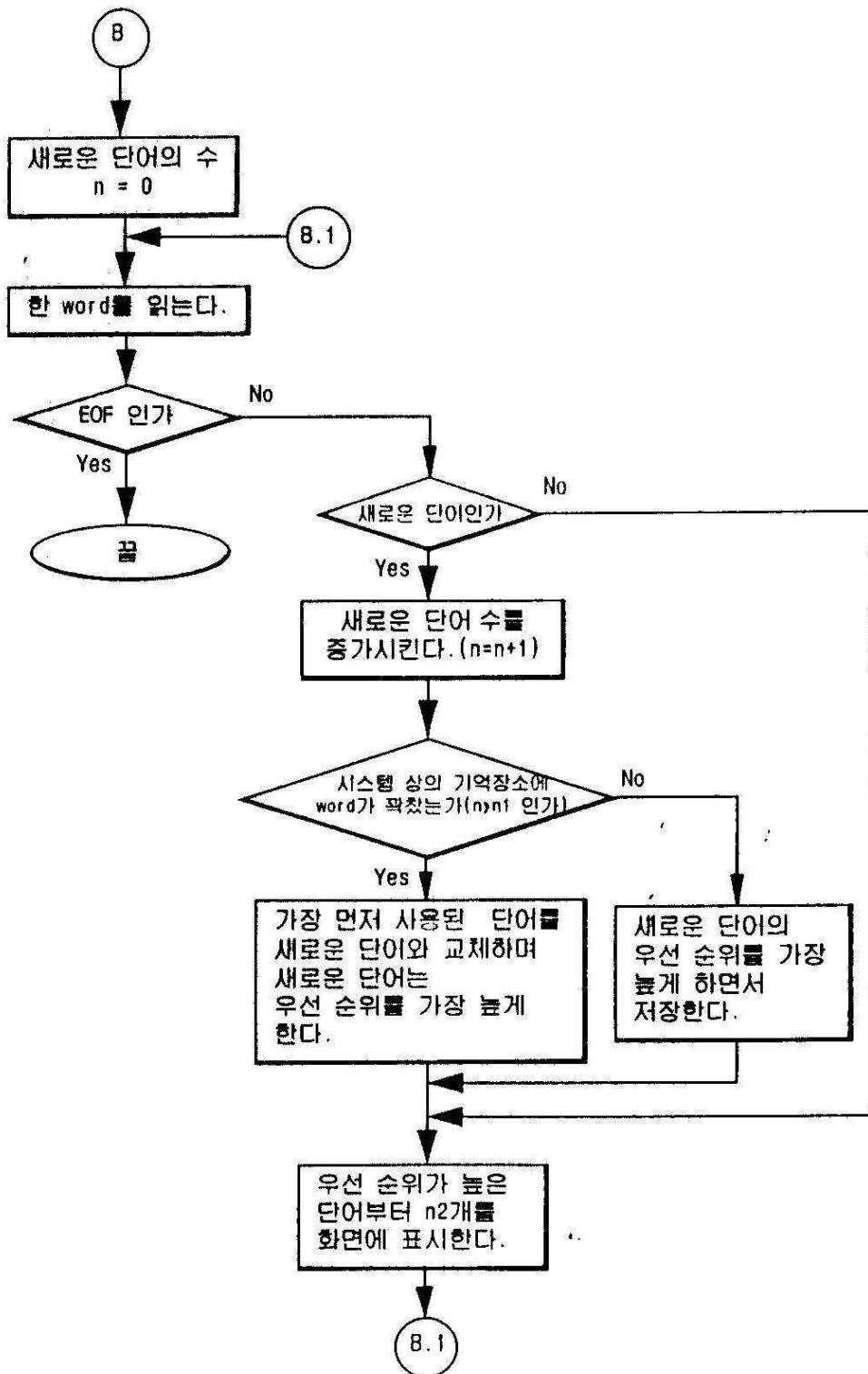
도면1. 이 사건 특허발명에 의한 워드프로세서의 단어목록 윈도의 전체 흐름도



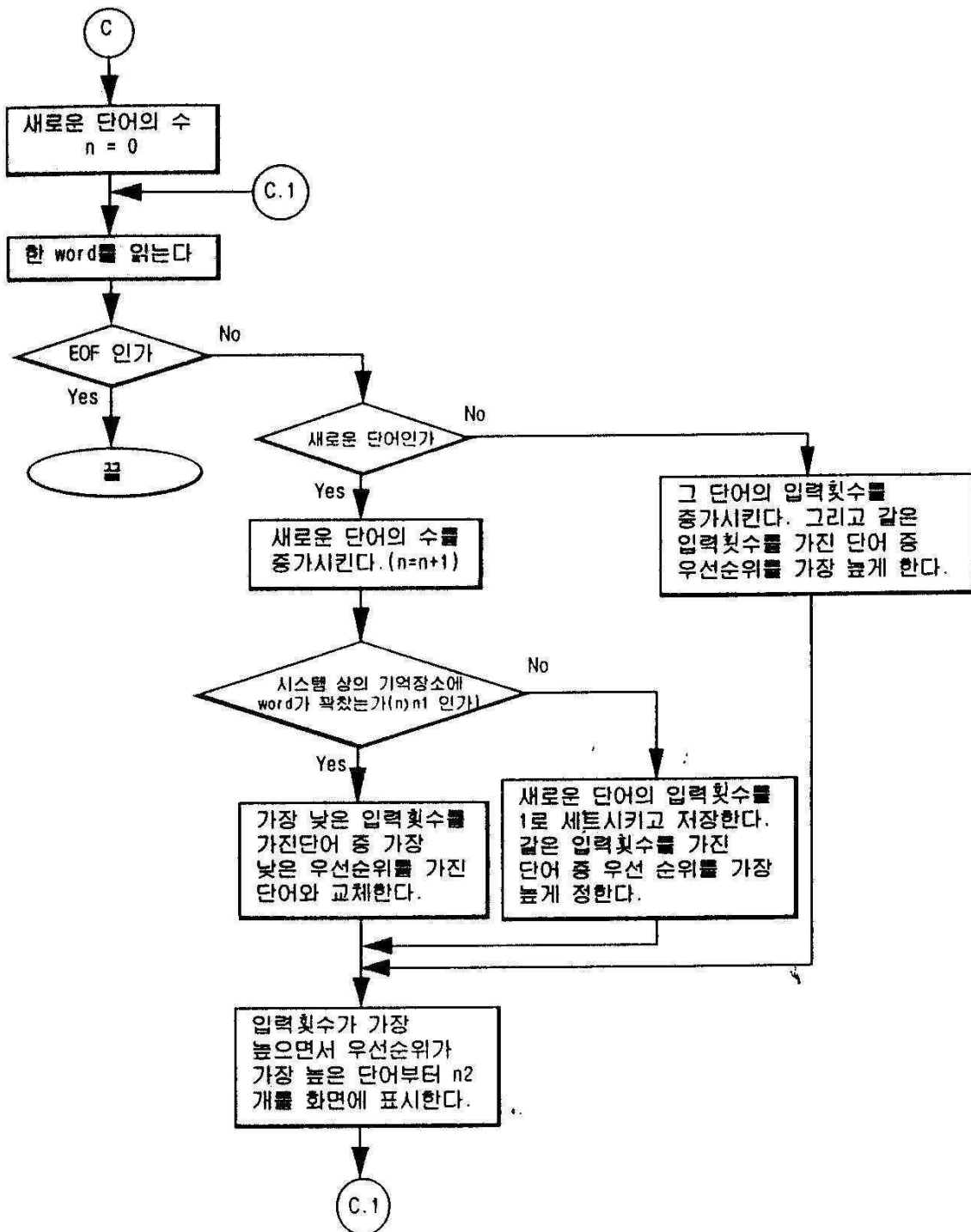
도면 2. 이 사건 특허발명에 의한 LRU 기법의 흐름도



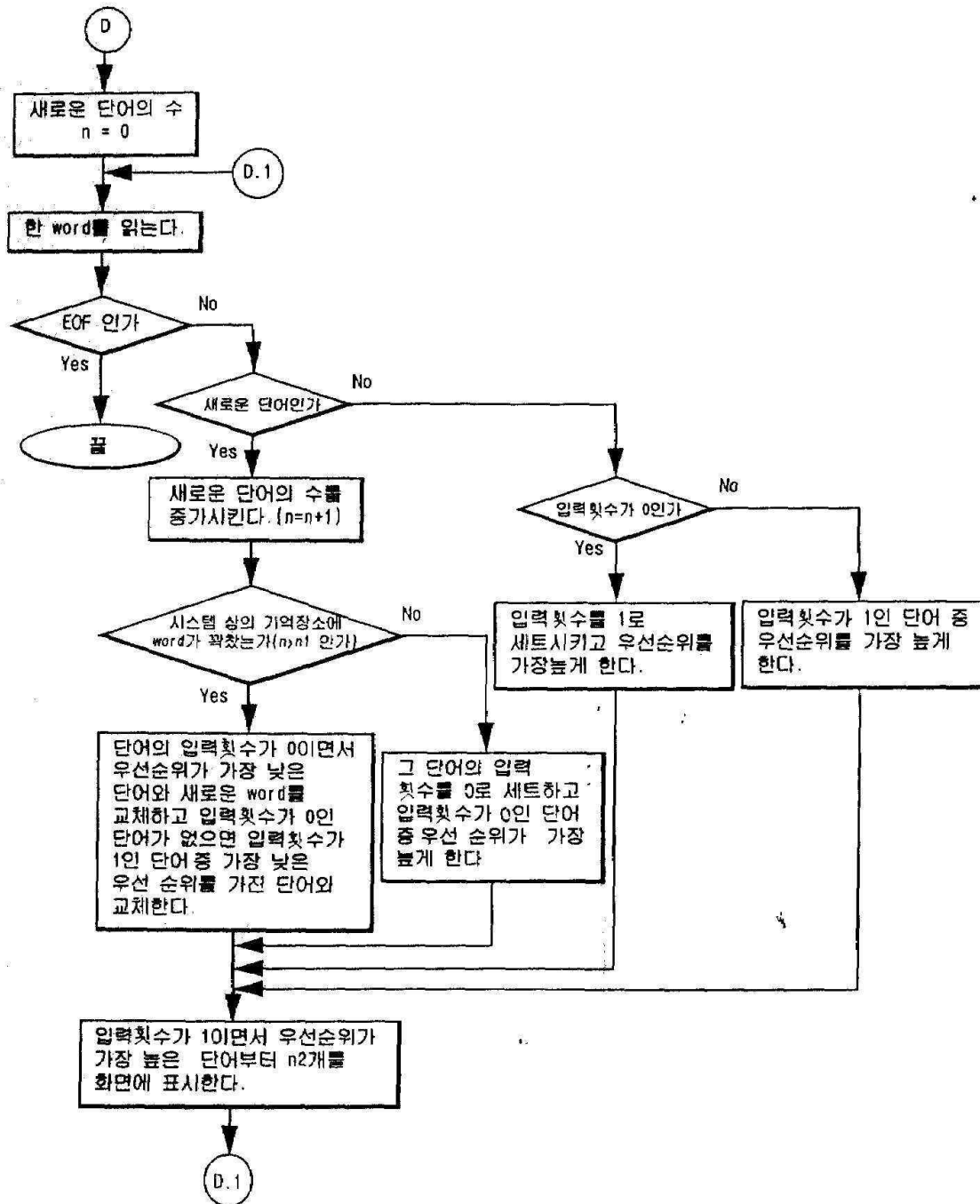
도면 3. 이 사건 특허발명에 의한 FIFO 기법의 흐름도



도면 4. 이 사건 특허발명에 의한 LFU 기법의 흐름도



도면 5. 이 사건 특허발명에 의한 NUR 기법의 흐름도



끝.