특 허 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2015허6794 등록무효(특)
원 고	주식회사
피 고	개인
변 론 종 결	2016. 4. 5.
판 결 선 고	2016. 5. 12.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2015. 9. 25. 2015당(최소판결)80호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

이 유

1. 사안의 개요

가. 이 사건 특허발명

1) 발명의 명칭: 비접지 통신선로의 절연 감시장치

2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 1998. 9. 22./ 2001. 3. 3./ 제290575호

3) 특허권자: 원고

4) 청구범위(2011. 5. 5. 정정청구된 것)

【청구항 1】 다수 개의 브리지 다이오드와, 필터코일을 거쳐 캐패시터 및 레규레이터로 구성되는 정류부를 통하여 정전압을 공급하여 후단의 집적소자들이 구동하며, 상기 정전압에 의하여 발생되는 기준전압과, 누설전류에 의하여 발생되는 비교전압을 서로 비교하여 경보음을 발생시키는 누설 감지회로에 있어서, 상기 정류부 후단에 연결되고, 전원 투입시 릴레이 접점을 접속시켜 누설전류 감지부(15)를 작동시키는 릴레이(RY1)와, 제너다이오드(Z1),(Z4) 및 다이오드(D1)와 다수 개의 분배저항(R2-R7)으로 구성되고, 상기 정류부의 전원을 받아 일정한 직류 정전원을 공급하는 정전압장치(ZCV)와, 상기 정전압장치(ZCV)의 출력 및 누설전류 감지부(15)의 출력을 증폭하여 발생되는 비교전압을 기준전압과 비교하는 차동증폭부(11)와, 상기 차동증폭부(11)의 출력을 일정 시간 동안 지연시켜 스피커로 출력하는 지연타이머 IC(U103)와, 다수 개의 저항(R19-21),(R54, R55) 및 콘덴서(C5)로 구성된 누설전류 감지부(15)의 출력을 받아 미터에 전원을 공급하고, 저항(R11),(R12) 및 콘덴서(C10)로 구성된 미터구동부(14)로 구성된 것을 특징으로 하는 비접지 통전선로의 절연 감시장치

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 지연타이머 IC(U103)로 구성된 경보신호 발생부(12)는 오동작을 방지하기 위하여 지연타이머 IC(U103)의 후단에 포토 카플러(PC1)와 릴레이(RY2)를 구성하여 누설전류에 의해서만 구동하도록 구성한 것을 특징으로 하는 비접지 통전선로의 절연 감시장치

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 비교전압을 분배하여 공급하는 저항(R36~R48)은 선택스위치(SW1)에 의하여 12단계로 선택함을 특징으로 하는 비접지 통전선로의 절연 감시장치

나. 비교대상발명들

1) 비교대상발명 1

비교대상발명 1은 WESTRONICS에 의해 'SBAG-202'라는 모델명으로 생산 및 판매된 제품 및 위 제품의 내부 회로기판을 분석한 회로도이다.

2) 비교대상발명 2

비교대상발명 2는 1997. 6. 주식회사 서부전자에서 발행한 카탈로그에 게재된 '그라운드 저항 모니터 및 지시계(GROUND RESISTANCE MONITOR & INDICATOR)'에 관한 것이다.

3) 비교대상발명 3

비교대상발명 3은 1994. 5. 17. 공고된 국내 등록특허공보 특1994-4223호에 게재된 '직류 다중부하 접지 계전기'에 관한 것이다.

4) 비교대상발명 4

비교대상발명 4는 1996. 11. 1. 공개된 일본 공개특허공보 특개평8-285903호에 게재된 '절연감시시스템(絶縁監視システム)'에 관한 것이다.

5) 비교대상발명 5

비교대상발명 5는 1991. 12. 5. 공고된 일본 특허공보 평3-76429호에 게재된 '접지검출기(接地検出器)'에 관한 것이다.

6) 비교대상발명 6

비교대상발명 6은 해양경찰청 소속 창원 116정에 설치된 절연저항 감시기(모델명: SBAG-202/ 제조사: WESTRONICS) 제품이다.

다. 절차의 경위

1) 피고는 2010. 9. 3. 특허심판원에 2010당2240호로 원고를 상대로 하여, 이 사건 특허발명은 그 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 비교대상발명 2, 3, 4 등으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 진보성이 부정된다고 주장하면서 이 사건 특허발명에 대하여 등록무효심판을 청구(이하 '이 사건 등록무효심판청구'라 한다)하였다. 원고는 2011. 5. 5. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1, 2항을 위 '제1의 가. 4)항'과 같이 정정하는 내용의 정정청구를 하였다.

2) 특허심판원은 2011. 7. 22. 정정청구는 적법하나 이 사건 특허발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 2, 3, 4로부터 쉽게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들여 이 사건 특허발명을 무효로 한다는 심결을 하였다.

3) 원고는 2011. 8. 12. 특허법원에 2011허7898호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였는데, 특허법원은 2012. 2. 24. 이 사건 특허발명은 비교대상발명 2, 3, 4 등에 의하여 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 하였다.

4) 피고는 2012. 3. 9. 대법원에 2012후1156호로 위 판결에 대하여 상고하였는데, 대법원은 2013. 4. 26. 피고의 상고를 기각하였다.

5) 특허심판원은 이 사건 등록무효심판청구 사건을 2013당(취소판결)71호로 다시 심리한 후, 2013. 10. 15. 피고가 신규성 부정의 증거로 새롭게 제출한 비교대상발명 1, 6은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공지 또는 공연실시되었다고 보기 어렵고, 달리 통상의 기술자가 이 사건 특허발명을 나머지 비교대상발명들로부터 쉽게 도출할 수 있지

않다는 등의 이유로 이 사건 등록무효심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

6) 피고는 2013. 11. 12. 특허법원에 2013허8956호로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다. 특허법원은 2014. 12. 19. 비교대상발명 6은 이 사건 특허발명의 출원 전에 공연실시되었고 이 사건 특허발명은 비교대상발명 6과 동일하여 신규성이 부정되어 특허가 무효로 되어야 한다는 이유로 위 심결을 취소하는 판결을 하였다.

7) 원고는 2015. 1. 6. 대법원에 2015후239호로 위 판결에 대하여 상고를 제기하였는데, 대법원은 2015. 5. 14. 원고의 상고를 기각하였다.

8) 특허심판원은 이 사건 등록무효심판청구 사건을 2015당(취소판결)80호로 다시 심리한 후, 2015. 9. 25. 이 사건 특허발명의 특허를 무효로 한다고 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)하였다.

라. 이 사건 심결의 요지

1) 특허법원 2014. 12. 19. 선고 2013허8956호 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 특허심판원을 기속한다.

2) 원고가 새롭게 제출한 증거는 비교대상발명 6이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공연실시되었다는 위 판결의 인정 사실을 번복할 만한 증거라고 할 수 없다.

3) 이 사건 특허발명은 그 출원 전에 공연실시된 비교대상발명 6과 동일하여 신규성이 부정되므로 특허가 무효로 되어야 한다.

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

2. 원고 주장의 이 사건 심결의 취소사유에 대한 판단

가. 원고의 주장

창원해양경비안전서 답변서(갑 제6, 9호증), 최창근의 사실확인서(갑 제7호증), 정보

공개청구답변서(갑 제13호증) 등과 같은 새로운 증거에 의하면, 비교대상발명 6이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공연실시되었다고 인정하기 어려우므로 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 이 법원의 판단

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것인바, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거가 제출되어 판결의 취소의 기본이 된 이유와 모순되지 않는 범위 내에서 기속적 판단의 기초가 되는 주장이나 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전의 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결, 대법원 2008. 6. 12. 선고 2006후3007 판결 등 참조).

확정된 특허법원 2014. 12. 19. 선고 2013허8956호 판결의 취소의 기본이 된 이유는 비교대상발명 6이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공연실시되었고 이 사건 특허발명이 비교대상발명 6과 동일하여 신규성이 부정되므로 특허가 무효로 되어야 한다는 것이다.

특허심판원은 위 확정판결의 기속력에 따라 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 공연실시된 비교대상발명 6과 동일하여 신규성이 부정되어 이 사건 특허발명의 특허를 무효로 한다는 이 사건 심결을 하였다.

그런데 원고가 주장하는 이 사건 심결의 취소사유는 비교대상발명 6이 이 사건 특허발명의 출원 전에 공연실시되었음이 명백하지 않음에도 비교대상발명 6이 이 사건 특허발명

의 출원 전에 공연실시되었다고 이 사건 심결이 잘못 판단하였다는 것이다.

원고의 이러한 주장은 위 확정판결 취소의 기본이 된 이유와 모순되는 것으로서, 특허심판원이 기속력에 반하는 심결을 하지 않아 위법하다는 것이므로 허용될 수 없다.

결국, 이 사건 심결은 위 확정판결의 기속력에 따른 것으로서 적법하고, 원고의 주장과 같은 취소사유가 있다고 할 수 없다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 김환수

판사 최종선

판사 장현진