

등록무효(특)

[특허법원 2005. 12. 16. 2005허1554]



【전문】

【원고(탈퇴)】 원고 1외 1인

【원고승계참가인】 서오텔레콤 주식회사 (소송대리인 특허법인 명문 담당변리사 강동세외 2인)

【피 고】 주식회사 엘지텔레콤 (소송대리인 특허법인 원전 담당변리사 정용철외 2인)

【변론종결】2005. 11. 18.

【주문】

】

1. 원고승계참가인의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고승계참가인의 부담으로 한다.

【청구취지】특허심판원이 2005. 1. 29. 2004당804호 사건에 관하여 한 심결 중 (등록번호 생략)의 청구범위 제1항 내지 4항, 제7항, 제9항, 제11항, 제14항에 관한 부분을 취소한다.

【이유】

】 1. 심결의 경위 등

가. 원고승계참가인은 발명의 명칭을 “이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치와 그 방법” 으로 하는 (등록번호 생략)(출원일 2001. 9. 10., 등록일 2003. 3. 31., 이하 ‘이 사건 특허발명’이라고 하며, 청구범위 및 도면은 별지 1 기재와 같다)의 특허권자이던 원고를(탈퇴, 이하 원고들이라고만 한다)로부터 청구취지 기재의 이 사건 심결일 이후이자 이 사건 소 제기일 이후인 2005. 3. 4. 이 사건 특허발명의 권리를 이전받은 권리자이다.

나. 피고는 원고들을 상대로 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 반포된 간행물에 기재된 발명들(이하 ‘비교대상발명 1 내지 3’이라고 하며, 그 각 기술요지 및 도면은 별지 3 기재와 같다)에 의하여 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 이유를 내세워 등록무효심판을 청구하였고, 심판 도중 원고들은 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 정정을 청구하였다(그 정정청구된 특허청구범위는 별지 2 기재와 같으며, 이하 그 정정청구된 특허청구범위를 ‘정정 후 이 사건 특허발명’ 이라고 한다).

다.

특허심판원은 원고들이 한 정정청구는 특허청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당하고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 경우에는 해당하나, 정정후 이 사건 특허발명이 비교대상발명 1, 2에 비해 진보성이 인정되지 아니하여 특허법 제133조의2 제3항에서 준용하는 특허법 제136조 제4항 소정의 ‘정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다’는 요건을 충족하지 못하므로 원고들의 정정청구는 받아들일 수 없고, 따라서 정정전의 이 사건 특허발명에 대하여 그 진보성 여부를 살펴보면 특허청구범위 제1항 내지 4항, 제7항, 제9항, 제11항, 제14항 발명은 비교대상발명 1, 2 및 주지관용 기술로부터 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 인정되지 않으나, 나머지 청구항 발명들인 제5, 6, 8, 10, 12, 13항 발명은 그 진보성이 인정된다는 이유로, 2005. 1. 29. 피고의 심판청구를 일부 인용, 일부 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

라. 원고들은 이 사건 심결 중 위 인용된 부분(이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1내지 4항, 제7, 9, 11, 14항에 관한 부분)의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였고, 피고는 위 기각된 부분(이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5, 6, 8, 10, 12, 13항 발명에 관한 부분)의 취소를 구하는 소(이 법원 2005허1929호)를 제기하였다.

【이유】

】 1. 심결의 경위 등

가. 원고승계참가인은 발명의 명칭을 "이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치와 그 방법" 으로 하는 (등록번호 생략)(출원일 2001. 9. 10., 등록일 2003. 3. 31., 이하 '이 사건 특허발명'이라고 하며, 청구범위 및 도면은 별지 1 기재와 같다)의 특허권자이던 원고를(탈퇴, 이하 원고들이라고만 한다)로부터 청구취지 기재의 이 사건 심결일 이후이자 이 사건 소 제기일 이후인 2005. 3. 4. 이 사건 특허발명의 권리를 이전받은 권리자이다.

나. 피고는 원고들을 상대로 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 반포된 간행물에 개재된 발명들(이하 '비교대상발명 1 내지 3'이라고 하며, 그 각 기술요지 및 도면은 별지 3 기재와 같다)에 의하여 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 이유를 내세워 등록무효심판을 청구하였고, 심판 도중 원고들은 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 정정을 청구하였다(그 정정청구된 특허청구범위는 별지 2 기재와 같으며, 이하 그 정정청구된 특허청구범위를 '정정 후 이 사건 특허발명' 이라고 한다).

다.

특허심판원은 원고들이 한 정정청구는 특허청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당하고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 경우에는 해당하나, 정정후 이 사건 특허발명이 비교대상발명 1, 2에 비해 진보성이 인정되지 아니하여 특허법 제133조의2 제3항에서 준용하는 특허법 제136조 제4항 소정의 '정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다'는 요건을 충족하지 못하므로 원고들의 정정청구는 받아들일 수 없고, 따라서 정정전의 이 사건 특허발명에 대하여 그 진보성 여부를 살펴보면 특허청구범위 제1항 내지 4항, 제7항, 제9항, 제11항, 제14항 발명은 비교대상발명 1, 2 및 주지관용 기술로부터 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 인정되지 않으나, 나머지 청구항 발명들인 제5, 6, 8, 10, 12, 13항 발명은 그 진보성이 인정된다는 이유로, 2005. 1. 29. 피고의 심판청구를 일부 인용, 일부 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

라. 원고들은 이 사건 심결 중 위 인용된 부분(이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1내지 4항, 제7, 9, 11, 14항에 관한 부분)의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였고, 피고는 위 기각된 부분(이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5, 6, 8, 10, 12, 13항 발명에 관한 부분)의 취소를 구하는 소(이 법원 2005허1929호)를 제기하였다.

【이유】

】 1. 심결의 경위 등

가. 원고승계참가인은 발명의 명칭을 "이동통신망을 이용한 비상호출 처리장치와 그 방법" 으로 하는 (등록번호 생략)(출원일 2001. 9. 10., 등록일 2003. 3. 31., 이하 '이 사건 특허발명'이라고 하며, 청구범위 및 도면은 별지 1 기재와

같다)의 특허권자이던 원고를(탈퇴, 이하 원고들이라고만 한다)로부터 청구취지 기재의 이 사건 심결일 이후이자 이 사건 소 제기일 이후인 2005. 3. 4. 이 사건 특허발명의 권리를 이전받은 권리자이다.

나. 피고는 원고들을 상대로 이 사건 특허발명이 그 출원 전에 반포된 간행물에 개재된 발명들(이하 '비교대상발명 1 내지 3'이라고 하며, 그 각 기술요지 및 도면은 별지 3 기재와 같다)에 의하여 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라는 이유를 내세워 등록무효심판을 청구하였고, 심판 도중 원고들은 이 사건 특허발명의 명세서에 대하여 정정을 청구하였다(그 정정청구된 특허청구범위는 별지 2 기재와 같으며, 이하 그 정정청구된 특허청구범위를 '정정 후 이 사건 특허발명' 이라고 한다).

다.

특허심판원은 원고들이 한 정정청구는 특허청구범위를 감축하거나 잘못된 기재를 정정하는 경우에 해당하고, 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경하지 않는 경우에는 해당하나, 정정후 이 사건 특허발명이 비교대상발명 1, 2에 비해 진보성이 인정되지 아니하여 특허법 제133조의2 제3항에서 준용하는 특허법 제136조 제4항 소정의 '정정후의 특허청구범위에 기재된 사항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 한다'는 요건을 충족하지 못하므로 원고들의 정정청구는 받아들일 수 없고, 따라서 정정전의 이 사건 특허발명에 대하여 그 진보성 여부를 살펴보면 특허청구범위 제1항 내지 4항, 제7항, 제9항, 제11항, 제14항 발명은 비교대상발명 1, 2 및 주지관용 기술로부터 이 기술분야에 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 있는 것이어서 그 진보성이 인정되지 않으나, 나머지 청구항 발명들인 제5, 6, 8, 10, 12, 13항 발명은 그 진보성이 인정된다는 이유로, 2005. 1. 29. 피고의 심판청구를 일부 인용, 일부 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

라. 원고들은 이 사건 심결 중 위 인용된 부분(이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1내지 4항, 제7, 9, 11, 14항에 관한 부분)의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였고, 피고는 위 기각된 부분(이 사건 특허발명의 특허청구범위 제5, 6, 8, 10, 12, 13항 발명에 관한 부분)의 취소를 구하는 소(이 법원 2005허1929호)를 제기하였다.