

권리범위확인(특)

[특허법원 2007. 1. 19. 2006허6310]



【판시사항】

- [1] 심판청구서의 보정은 요지를 변경할 수 없도록 규정한 특허법 제140조 제2항의 취지 및 심판청구서의 보정이 요지 변경에 해당하지 않기 위한 요건
- [2] 확인대상발명에 대한 보정이 요지변경에 해당하는지 여부의 판단 기준

【판결요지】

- [1] 특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이다. 따라서 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않으려면, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로 인정되어야 한다.
- [2] 확인대상발명에 대한 보정이 요지변경에 해당하는지 여부는, 대비되는 특허발명과 관계를 고려할 것이 아니고 보정 전후의 확인대상발명 자체가 발명의 동일성이 유지되는지를 기준으로 하여 그 보정이 요지변경에 해당하는지를 판단하여야 하며, 확인대상발명이 대비되는 특허발명의 권리범위에 속하는지의 결론에 영향을 미치는 사항이나 특허발명의 보호범위에 관련되는 사항이 변경되는 보정에 한정하여 요지변경에 해당하는 것은 아니다.

【참조조문】

- [1] 특허법 제140조 제2항
- [2] 특허법 제140조 제2항

【참조판례】

- [1] 대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결(공1995상, 2119)

【전문】

【원 고】 주식회사 마켓포인트 (소송대리인 변리사 오병석외 1인)

【피 고】 에스케이증권 주식회사 (소송대리인 특허법인 다래 담당변리사 김정국)

【변론종결】 2006. 12. 22.

【주문】

】

1. 특허심판원이 2006. 6. 8. 2005당2506호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

【청구취지】주문과 같다.

【이유】

】 1. 심결의 경위

가. 이 사건 특허발명

이 사건 특허발명은 원고가 2000. 9. 9. 출원하여 2003. 7. 3. (특허번호 생략)으로 등록받은 '개인휴대 단말기를 이용한 실시간 금융정보 시스템'에 관한 발명으로서, 그 특허청구범위와 주요 도면은 별지 1 기재와 같다.

나. 확인대상발명

(1) 보정 전 확인대상발명(갑 제4호증)

피고가 자신이 실시하고 있는 발명으로 특정한 '실시간 증권정보 제공 시스템'에 관한 보정 전 확인대상발명의 설명서와 도면은 별지 2 기재와 같다.

(2) 보정 후 확인대상발명(을 제5호증)

피고가 2006. 5. 13. 심판청구보충서에서 보정한 확인대상발명은 별지 3 기재와 같은데, 그 내용은 보정 전 확인대상발명의 설명서와 도면 중 도면 2와 그와 관련된 설명부분을 변경하는 것이다.

다.

소극적 권리범위확인심판의 청구와 인용 심결

(1) 피고는 2005. 10. 18. 보정 전 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다는 소극적 권리범위 확인심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2005당2506호로 심리하여 2006. 6. 8. 보정 후 확인대상발명의 RTS 서버에서 개인휴대 단말기로 전송하는 최종데이터에는 '일련번호가 상이한 해당 종목 데이터'로서 종목 정보의 변경되지 않은 부분도 포함된다.는 점에서, 종목 정보의 변경된 부분만을 전송하는 이 사건 특허발명과 그 개념과 구성이 달라서 나머지 구성요소를 서로 대비할 필요 없이 확인대상발명은 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다는 이유로 피고의 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제4호증, 을 제5호증

2. 이 사건의 쟁점

당사자 쌍방의 주장을 통하여 정리된 이 사건의 쟁점은 ① 확인대상발명이 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되었는지 여부, ② 확인대상발명에 대한 보정이 요지변경에 해당하여 부적법한지 여부, ③ 확인대상발명이 피고가 실시하거나 실시하고자 하는 발명이 아니어서 확인의 이익이 없는지 여부, ④ 확인대상발명이 비교대상발명 1(공개특허공보 제1999-17891호에 게재된 '월드와이드웹상의 사용자 인증방법'에 관한 발명, 을 제1호증), 2(일본 공개특허공보 평11-191186호에 게재된 'POS 시스템'에 관한 발명, 을 제3호증), 3(일본 공개특허공보 제2000-242697호에 게재된 '정보배신(配信) 시스템'에 관한 발명, 을 제4호증)에 의하여 용이하게 발명할 수 있는 자유실시기술에 해당하는지 여부, ⑤ 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부이다.

3. 확인대상발명에 대한 보정이 요지변경에 해당하는지에 대한 판단

가. 당사자의 주장

원고가 확인대상발명에 대한 보정이 요지변경에 해당한다고 주장함에 대하여, 피고는 아래 ①, ②와 같은 사유를 들어 요지변경에 해당하지 않는 적법한 보정이라고 주장한다.

① 피고는 확인대상발명과 이 사건 특허발명의 인증방식이 별다른 차이가 없다는 점에 대하여는 다투지 않으므로, 확인대상발명의 구성 중 인증방식에 관한 점은 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부를 판단할 때 문제가 되지 않는다.

따라서 확인대상발명의 구성 중 인증방식이 보정에 의하여 변경된 것이 요지변경에 해당하는지를 따질 이익이 없다.

② 이 사건 특허발명은 물건의 발명으로서 인증방식 자체를 보호범위로 한정하고 있을 뿐 인증 전후에 어떠한 단계가 수행되는지는 보호범위가 아니다.

그런데 보정 전후의 확인대상발명의 인증방식은 다 같이 식별정보(ID)와 비밀번호(PW)를 확인하고나서 실시간 정보제공(RTS) 서버와 연결하는 방식으로서 아무런 차이가 없을 뿐만 아니라, 확인대상발명의 보정으로 인하여 단말기와 시세 서버의 데이터를 동기화하는 시점이 달라지긴 하였으나, 이는 이 사건 특허발명의 보호범위와 관계가 없는 사항이 변경된 것에 불과하므로 확인대상발명의 요지가 변경된 것이 아니다.

나. 판 단

(1) 판단 기준

특허법 제140조 제2항에서 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없도록 규정하고 있는 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 염려가 있기 때문이다.

따라서 심판청구서의 보정이 요지변경에 해당하지 않으려면, 그 보정의 정도가 청구인의 발명에 관하여 심판청구서에 첨부된 도면 및 설명서의 명백한 오기를 바로잡거나 도면 및 설명서에 표현된 구조의 불명확한 부분을 구체화하는 것, 또는 처음부터 당연히 있어야 할 구성부분을 부가한 것에 지나지 아니하여 심판청구의 전체적인 취지에 비추어 볼 때 그 발명의 동일성이 유지되는 것으로 인정되어야 한다(대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결 참조).

(2) 구체적 판단

(가) 보정 전 확인대상발명에서는, 단말기가 ID/PW와 관계없이 주문 서버, 시세 서버 및 RTS 서버 등에 연결된 후 ID/PW를 입력하여 인증절차를 진행하여 인증에 실패하면, 다시 ID/PW를 입력하여 인증절차를 반복하게 되고, 인증에 성공하면 단말기와 시세 서버의 데이터를 동기화하도록 구성되어 있다.

그런데 보정 후 확인대상발명에서는, 단말기가 환경파일을 읽은 후 바로 ID/PW를 입력하면 시세 서버와 연결되어 단말기와 시세 서버의 데이터를 동기화한 후 RTS 서버와 주문 서버가 연결되면 인증절차가 진행되고, 인증에 실패하면 시세 서버, RTS 서버, 주문 서버의 연결을 종료하고 다시 ID/PW를 입력하여 각종 서버를 연결하여 인증절차를 반복하게 되며, 인증에 성공하면 각종 서비스 상태로 진행하도록 되어 있다.

(나) 확인대상발명에 대한 보정으로 인하여 위와 같이 변경된 사항이 요지변경에 해당하는지를 살펴본다.

첫째, 보정 전후 확인대상발명은 각종 서버에 연결할 때 ID/PW를 입력하여야 하는지가 서로 다르다.

즉, 보정 전 확인대상발명은 단말기의 사용자가 ID/PW를 입력하지 않더라도 RTS 서버가 단말기에 스레드(Thread)를 계속 할당하는 반면, 보정 후 확인대상발명에서는 단말기의 사용자가 ID/PW를 입력하여야 비로소 RTS

서버가 단말기에 스레드를 할당하게 된다.

둘째, 보정 전 확인대상발명에서는 인증에 실패하더라도 단말기와 각종 서버 사이의 연결이 종료되지 않으므로 단말기에 할당된 스레드는 계속 유지되는 반면, 보정 후 확인대상발명에서는 인증에 실패하면 단말기와 각종 서버 사이의 연결이 모두 끊어지므로 단말기에 할당된 스레드도 종료하게 된다.

셋째, 보정 전 확인대상발명은 단말기가 인증에 성공하여야만 단말기와 시세 서버 사이의 데이터 동기화가 수행되어 시세 서버와 RTS 서버로부터 변경된 데이터를 수신할 수 있는 시스템인 반면에, 보정 후 확인대상발명은 단말기에 ID/PW만 입력하면 인증 여부와 관계없이 단말기와 시세 서버 사이의 데이터 동기화가 수행됨으로써 시세 서버로부터 변경된 데이터를 전송받을 수 있는 시스템이므로, 보정 전후의 확인대상발명은 데이터 동기화의 시점이 서로 다르다.

넷째, 보정 후 확인대상발명은 도면 2와 그와 관련되는 설명부분만을 변경하고 나머지 사항은 그대로 두었으므로, 보정 후 확인대상발명의 인증 전에 각종 서버에 접속하여 데이터 동기화를 수행하고 RTS 서버로부터 데이터를 수신한다는 설명부분은, 설명서의 '확인대상발명 시스템은 PDA 등을 이용하여 증권 관련 서비스를 받고자 하는 사용자에게 특정 증권사의 주문 서버(60)를 통해 인증절차를 수행한 후 시세 서버(10) 또는 RTS 서버(50)를 통해 실시간 증권정보 제공서비스를 제공'한다는 기재와 모순된다.

따라서 보정 전후의 확인대상발명은 위에서 살펴본 바와 같은 차이점으로 인하여 발명의 동일성이 유지된다고 할 수 없으므로, 확인대상발명에 대한 보정은 그 요지가 변경된 것이다.

(다) 이에 대하여 피고는 위 3. 가. 기재와 같이 확인대상발명에 대한 보정은 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지의 결론에 영향을 주지 않는 사항 내지는 이 사건 특허발명의 보호범위와 관계가 없는 사항을 변경한 것이어서 요지변경에 해당하지 않는다고 주장한다.

그러나 확인대상발명에 대한 보정이 요지변경에 해당하는지를 판단함에 있어서는, 대비되는 특허발명과의 관계를 고려할 것이 아니고 보정 전후의 확인대상발명 자체가 발명의 동일성이 유지되는지를 기준으로 하여 그 보정이 요지변경에 해당하는지를 판단하여야 할 것이며, 피고의 주장과 같이 확인대상발명이 대비되는 특허발명의 권리범위에 속하는지의 결론에 영향을 미치는 사항 내지 특허발명의 보호범위에 관련되는 사항이 변경되는 경우에 한하여 그 보정이 요지변경에 해당한다고 할 것은 아니므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

다.

소결론

이와 같이 확인대상발명에 대한 보정은 요지변경에 해당함에도 불구하고, 보정 후 확인대상발명을 심판의 대상으로 삼은 이 사건 심결은 나머지 쟁점에 대하여 나아가 살필 필요 없이 위법하여 취소되어야 한다.

4. 결 론

그렇다면 원고의 청구는 이유 있으므로 인용한다.

판사 황한식(재판장) 강경태 한동수