



: 2019-03-27

특 허 법 원

제 5 부

판 결

사 건 2017허2727 등록무효(특)
원 고 주식회사 A
소송대리인 특허법인 로얄
담당변리사 안재훈
피 고 B 주식회사
소송대리인 리앤목 특허법인
담당변리사 최규승, 엄지윤, 김인덕
변 론 종 결 2017. 9. 13.
판 결 선 고 2017. 10. 27.

주 문

1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.

청 구 취 지

특허심판원이 2017. 3. 23. 2016당705호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.



이 유

1. 기초사실

가. 이 사건 심결의 경위

1) 피고는 2016. 3. 18. 아래 나.항 기재 이 사건 특허발명의 청구항 1, 3, 4, 5, 7, 8이 확대된 선원규정에 따라 비교대상발명 1)¹⁾와 실질적으로 동일하다는 등의 주장을 하며 원고를 상대로 특허심판원 2016당705호로 위 청구항들에 대한 특허무효심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2017. 3. 23. 이 사건 특허발명의 청구항 1, 3, 4, 5, 7, 8이 비교대상발명 1과 실질적으로 동일하여 확대된 선원에 위배된다는 등의 이유로 피고의 무효심판청구를 전부 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 특허발명 (갑 제2호증)

○ 발명의 명칭: C

○ 분할출원일/ 국제출원일(최초 원출원일)/ 모출원일/ 출원번호/ 등록일/ 등록번호:
D/ E/ F/ G/ H/ 특허 I

○ 발명의 개요

이 사건 특허발명은 AMVP 모드로 부호화된 움직임 정보를 복호화하고, 이를 기초로 예측 블록을 생성하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법에 관한 것으로, 다음과 같은 기재가 있다.

◆ 기술분야

본 발명은 본 발명은 AMVP²⁾모드에서 영상 부호화 방법에 관한 것이다(식별번호 [1]).

1) 이 사건 소의 선행발명 1과 같다.

◆ 해결하고자 하는 과제

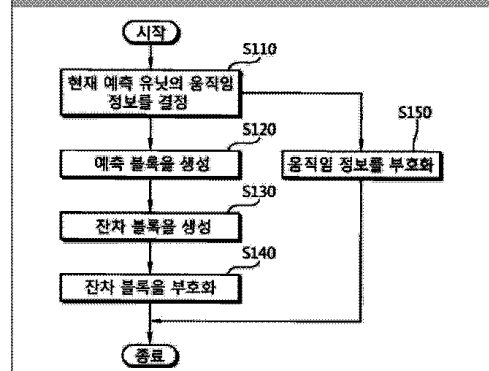
전송해야 할 움직임 정보량을 더욱 효과적으로 줄일 수 있는 기법이 필요하다. 또한, 상기 방법에 따라 부호화된 움직임 정보를 효율적으로 복원하기 위한 방식이 요구된다(식별번호 [9]).

본 발명이 이루고자 하는 기술적 과제는 AMVP 모드로 부호화된 움직임 정보를 효과적으로 복원하여 예측블록을 생성하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법을 제공하는데 있다(식별번호 [10]).

◆ 과제 해결 수단

도 2는 본 발명에 따른 인터 예측 부호화 과정을 나타내는 블록도이다(식별번호 [43]). 인터 예측 부호화 과정은 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 결정하는 단계, 예측 블록을 생성하는 단계, 잔차 블록을 생성하는 단계, 잔차 블록을 부호화하는 단계 및 움직임 정보를 부호화하는 단계를 포함한다. 이하에서는 예측 유닛을 블록으로 명명하여 설명한다(식별번호 [44]).

[도 2] 본 발명에 따른 인터 예측 부호화 과정을 나타낸 블록도



(1) 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 결정하는 단계(S110)(식별번호 [45]).

현재 예측 유닛의 움직임 정보는 현재 예측 유닛이 참조해야 할 참조 픽처 인덱스와 움직임 벡터를 포함한다(식별번호 [46]).

(2) 예측 블록을 생성하는 단계(S120)(식별번호 [50]).

(3) 잔차 블록을 생성하는 단계(S130) 및 잔차 블록을 부호화하는 단계(S140)(식별번호 [53]).

현재 예측 유닛의 예측 블록들이 생성되면, 현재 예측 유닛과 예측 블록의 차이값을 이용하여 잔차 블록을 생성한다. ... (식별번호 [54]).

잔차 블록이 생성되면, 잔차 블록은 변환 부호화 크기 단위의 블록으로 부호화된다. ... (식별번호 [55]).

변환 부호화된 블록은 양자화 매트릭스를 이용하여 양자화된다. 양자화된 블록은 CABAC 또는 CAVLC로 엔트로피 부호화된다(식별번호 [56]).

(4) 움직임 정보를 부호화하는 단계(S150)(식별번호 [57]).

현재 예측 유닛의 움직임 정보는 현재 예측 유닛에 인접한 예측 유닛들의 움직임 정보를 이용하여 부호화된다(식별번호 [58]).

현재 예측 유닛의 움직임 정보는 머지 부호화 또는 AMVP 부호화 된다. 따라서, 먼저 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 머지 부호화할지 또는 AMVP 부호화할지를 결정하고, 결정된 방식에 따라 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 부호화한다(식별번호 [59]).

도 6을 참조하여 AMVP 부호화 방식에 대해 설명한다(식별번호 [104]).

공간 AMVP 후보자와 시간 AMVP 후보자를 유도한다(S310, S320)(식별번호 [105]).

다음으로, AMVP 후보자 리스트를 구축한다(S330)(식별번호 [125]).

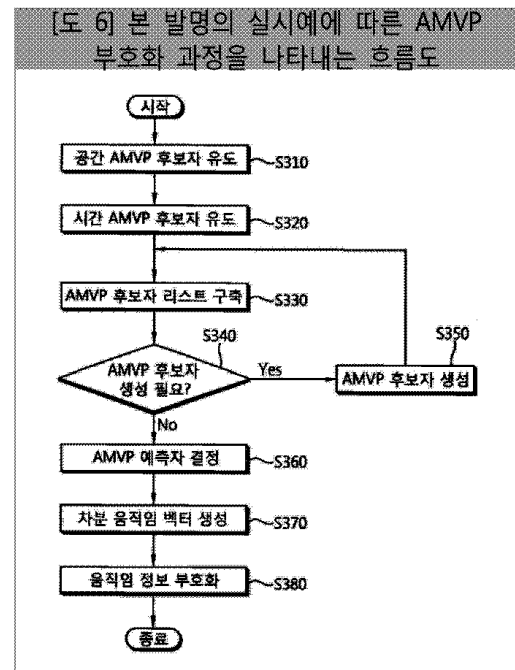
유효한 AMVP 후보자를 이용하여 정해진 순서에 따라 AMVP 후보자 리스트를 구축한다. ... (식별번호 [126]).

다음으로, AMVP 후보자 생성이 필요한지 여부를 판단한다(S340). ... (식별번호 [132]).

다음으로, 구축된 AMVP 후보자 리스트에서 현재 예측 유닛의 움직임 벡터 예측자를 결정한다(S360). 그리고, 상기 예측자를 나타내는 AMVP 인덱스를 생성한다(식별번호 [134]).

다음으로, 현재 예측 유닛의 움직임 벡터와 상기 움직임 벡터 예측자 사이의 차분 움직임 벡터를 생성한다(S370)(식별번호 [135]).

다음으로, 현재 예측 유닛의 참조 픽처 인덱스, 차분 움직임 벡터 및 AMVP 인덱스를 부호화한다(S380). 상기 AMVP 후보자가 한 개일 경우에는 AMVP 인덱스를 생략할 수도 있다(식





별번호 [136]).

○ 특허청구범위

【청구항 1】 AMVP 모드에서의 영상을 부호화하는 방법에 있어서, 현재 예측 유닛의 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 결정하고, 예측 블록을 생성하는 단계(이하 ‘구성요소 1’이라 한다); 원본 블록과 상기 예측 블록을 이용하여 잔차 블록을 생성하고, 상기 잔차 블록을 변환하여 변환 블록을 생성하고, 상기 변환 블록을 양자화 파라미터를 이용하여 양자화하여 양자화 블록을 생성하고, 상기 양자화 블록을 스캔하여 엔트로피 부호화하는 단계(이하 ‘구성요소 2’라 한다); 및 상기 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 부호화하는 단계를 포함하고(이하 ‘구성요소 3’이라 한다), 현재 예측 유닛의 유효한 공간 및 시간 AMVP 후보자들 중에서 결정되는 움직임 벡터 예측자를 이용하여 상기 움직임 벡터를 부호화하고(이하 ‘구성요소 4’라 한다), 현재 코딩 유닛의 좌측 양자화 파라미터, 상측 양자화 파라미터 및 이전 양자화 파라미터들 중 유효한 2개의 평균을 이용하여 상기 양자화 파라미터를 부호화하고(이하 ‘구성요소 5’라 한다), 상기 양자화 블록의 크기가 미리 정해진 크기보다 크면, 상기 양자화 블록을 복수개의 서브블록들로 나누어 스캔하고, 상기 복수개의 서브블록들의 스캔패턴과 각 서브블록 내의 양자화 계수들의 스캔패턴은 동일한 것(이하 ‘구성요소 6’이라 한다)을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】 (삭제)

【청구항 3】 제1항에 있어서, 상기 복수개의 서브블록들과 각 서브블록 내의 양자화 계수들은 역방향으로 스캔되는 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.

2) 이 사건 특허발명의 명세서의 여러 곳에서 'AMPV' 또는 'AVMP'로 기재되어 있으나, Advanced Motion Vector Prediction 즉 'AMVP'의 오타로 보여 이하 수정함.



【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 시간 AMVP 후보자는 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 시간 AMVP 후보자 블록의 움직임 벡터이고, 상기 시간 AMVP 후보자 픽처는 슬라이스 타입에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.

【청구항 5】 제4항에 있어서, 상기 시간 AMVP 후보자 블록은 상기 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 제1 후보자 블록 및 제2 후보자 블록 순으로 검색하여 유효한 첫번째 블록인 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.

【청구항 6】 (기재 생략)

【청구항 7】 제1항에 있어서, 상기 공간 AMVP 후보자의 움직임 벡터는 현재 예측 유닛의 크기 및 위치에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.

【청구항 8】 제1항에 있어서, 상기 좌측 양자화 파라미터, 상기 상측 양자화 파라미터 및 상기 이전 양자화 파라미터 중 하나만이 유효한 경우, 상기 유효한 양자화 파라미터를 이용하여 상기 양자화 파라미터를 부호화하는 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.

다. 선행발명

1) 선행발명 1(을 제3호증)

선행발명 1은 이 사건 특허발명의 최초 원출원일 이전인 2011. 11. 7. 출원되고, 이 사건 특허발명의 최초 원출원인 이후인 2013. 5. 16. 국내 공개특허공보 제 10-2013-50406호에 의하여 공개된 '머지 모드에서의 움직임 정보 생성 방법'에 관한 발명으로, 주요내용 및 도면은 다음과 같다.

◆ 기술분야

본 발명은 인터 모드로 부호화된 영상의 예측 블록을 생성하는 방법에 관한 것으로, 더욱

상세하게는 머지 모드로 부호화된 움직임 정보를 복호화하고, 이를 기초로 예측 블록을 생성하는 방법에 관한 것이다(식별번호 [1]).

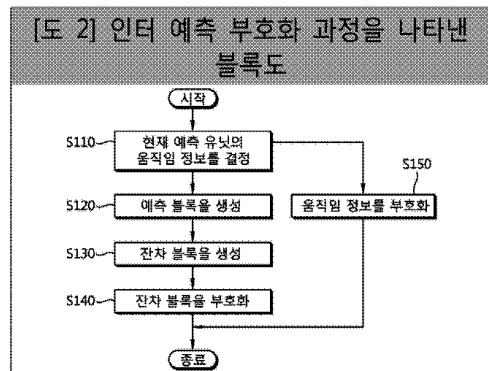
◆ 해결하고자 하는 과제

전송해야 할 움직임 정보량을 더욱 효과적으로 줄일 수 있는 기법이 필요하다. 또한, 상기 방법에 따라 부호화된 움직임 정보를 효율적으로 복원하기 위한 방식이 요구된다(식별번호 [10]).

본 발명은 머지 모드로 부호화된 움직임 정보를 효과적으로 복원하여 예측 블록을 생성하는 방법에 관한 것이다(식별번호 [11]).

◆ 과제 해결 수단

도 2는 본 발명에 따른 인터 예측 부호화 과정을 나타내는 블록도이다(식별번호 [41]). 인터 예측 부호화 과정은 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 결정하는 단계, 예측 블록을 생성하는 단계, 잔차 블록을 생성하는 단계, 잔차 블록을 부호화하는 단계 및 움직임 정보를 부호화하는 단계를 포함한다. 이하에서는 예측 유닛을 블록으로 명명하여 설명한다(식별번호 [42]).



(1) 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 결정하는 단계(S110)(식별번호 [43]).

현재 블록의 움직임 정보는 현재 블록이 참조해야 할 참조 픽처 인덱스와 움직임 벡터를 포함한다(식별번호 [44]).

(2) 예측 블록을 생성하는 단계(S120)(식별번호 [48]).

(3) 잔차 블록을 생성하는 단계(S130) 및 잔차 블록을 부호화하는 단계(S140)(식별번호 [51]).

현재 블록의 예측 블록들이 생성되면, 현재 블록과 예측 블록의 차이값을 이용하여 잔차 블록을 생성한다. ... (식별번호 [52]).

잔차 블록이 생성되면, 잔차 블록은 변환 부호화 크기 단위의 블록으로 부호화된다. ...

(식별번호 [53]).

변환 부호화된 블록은 양자화 매트릭스를 이용하여 양자화된다. 양자화된 블록은 CABAC 또는 CAVLC로 엔트로피 부호화된다(식별번호 [54]).

(4) 움직임 정보를 부호화하는 단계(S150)(식별번호 [55]).

현재 블록의 움직임 정보는 현재 블록에 인접한 블록(예측 블록)들의 움직임 정보를 이용하여 부호화된다. 현재 블록의 움직임 정보는 머지 부호화 또는 AMVP 부호화 된다. 따라서 먼저 현재 블록의 움직임 정보를 머지 부호화할지 또는 AMVP 부호화할지를 결정하고, 결정된 방식에 따라 부호화한다(식별번호 [56]).

도 6을 참조하여 AMVP 부호화 방식에 대해 설명한다(식별번호 [114]).

공간 머지 후보자와 시간 머지 후보자를 유도한다(S310, S320)(식별번호 [115]).

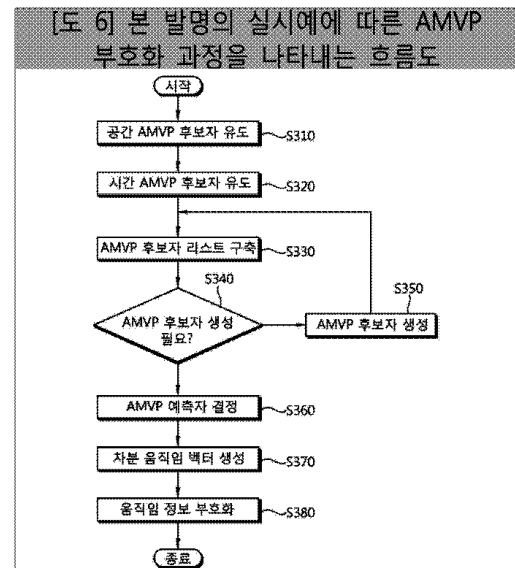
다음으로, AMVP 후보자 리스트를 구축한다(S330)(식별번호 [150]).

다음으로, AMVP 후보자 생성이 필요한지 여부를 판단한다(S340). ... (식별번호 [157]).

다음으로, 구축된 AMVP 후보자 리스트에서 현재 블록의 움직임 벡터 예측자를 결정한다(S360). 그리고 상기 예측자를 나타내는 AMVP 인덱스를 생성한다(식별번호 [160]).

다음으로, 현재 블록의 움직임 벡터와 상기 움직임 벡터 예측자 사이의 차분 움직임 벡터를 생성한다(S370)(식별번호 [161]).

다음으로, 현재 블록의 참조 픽처 인덱스, 차분 움직임 벡터 및 AMVP 인덱스를 부호화한다(S380). 상기 AMVP 후보자가 한 개일 경우에는 AMVP 인덱스를 생략한다. 그러나 AMVP 후보자가 둘 이상일 경우에는 AMVP 인덱스를 부호화한다(식별번호 [162]).



2) 선행발명 2, 3, 4³⁾



선행발명 2(을 제4호증)는 J 공개된 'K'에 포함된 'L'이라는 제목의 문서로서 M⁴⁾ 7차 회의(제네바)에서 HEVC⁵⁾ 표준 전문가 그룹이 그 동안의 성과를 정리하여 제출한 5번째 규격 초안(Working Draft 5)의 7번째 버전이다.

선행발명 3(을 제5호증)은 N 공개된 'O'에 포함된 'P'이라는 제목의 문서로서 M 6차 회의(토리노)에서 일본 Q사가 제안한 제안서이다.

선행발명 4(을 제6호증)는 2011. 10. 20. 공개된 국제 공개특허공보 WO2011/128303호에 게재된 것으로서 'Coding Significance Maps and Transform Coefficient Blocks'에 관한 발명이다.

선행발명 2, 3, 4의 자세한 내용은 기재를 생략한다.

【인정근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3, 8호증, 을 제3 내지 6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 위법 여부

가. 원고 주장의 요지

1) 피고는 이 사건 특허의 실시권자이므로 이 사건 특허발명에 대한 특허무효심판을 청구할 직접적이고 현실적인 이해관계가 없다.

2) 이 사건 특허발명의 신규성 및 진보성의 판단시점이 이 사건 특허발명의 최초원출원인 국제출원의 우선권 주장일, 즉 아래에서 보는 이 사건 선출원의 출원일로 소급되지 않는 것은 불합리하므로, 선행발명 1은 구 특허법(2013. 3. 22. 법률 제11654호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항 소정의 '타 특허출원'에 해당하지 아니하

3) 이 사건 심결의 비교대상발명 2, 3, 4와 같다.

4) R

5) High-Efficiency Video Coding



고, 선행발명 2, 4는 구 특허법 제29조 제2항의 진보성 판단을 위한 공지기술에 해당하지 아니한다.

나. 피고가 이 사건 특허의 무효 여부에 이해관계가 있는지 여부

1) 판단기준

구 특허법 제133조 제1항 전문은 "이해관계인 또는 심사관은 특허가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다."라고 규정한다. 여기서 말하는 이해관계인이라 함은 무효로 되어야 할 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자를 말한다.

실시권자가 특허권자로부터 당장은 특허권 침해의 주장을 받지 않게 되고 사실상 어느 정도 특허권자와 함께 독점에 의한 이익을 향유할 수는 있지만, 실시권자의 특허발명의 사용은 어디까지나 실시료의 지급을 조건으로 하거나, 실시 시간, 실시 지역, 실시 범위 등 설정행위로 정한 범위 내로 제한된다. 그리고 이미 등록된 특허발명이 존재하는 경우, 비록 그 특허발명에 등록무효원인이 존재한다 하더라도, 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허발명은 일응 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으므로, 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 불이익을 입거나 입을 우려가 있는 자는 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 특허발명의 유효성을 다투는 것을 추후로 미루어 둘 수도 있다.

따라서 특허권에 대하여 실시권을 설정받았다 하더라도, 실시권자가 아무런 제한 없이 실시를 허락받아 특허권 그 자체를 취득한 것과 마찬가지로 볼 수 있거나, 당사자 간에 조합관계가 성립하는 등으로 실시권자가 특허권자와 그 법률상 이해관계를 같



이하에 불이익이 없다는 등의 특별한 사정이 없는 한, 원칙적으로 실시권자는 당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상으로 불이익을 입어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 자에 해당한다.

2) 검토

가) 갑 제4 내지 7호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 원고의 주장과 같이 원고는 동영상 관련 표준특허폴인 S의 'T' 프로그램(이하 'T 프로그램'이라 한다)에 이 사건 특허권(U)을 등재하여 라이선서(Licensor)로 등록되어 있는 사실 및 피고도 T 프로그램에 라이선서 겸 라이선시(Licensee)로 등록되어 있는 사실은 인정된다.

그러나 이 사건 특허발명이 동영상 관련 표준특허폴인 T 프로그램에 등재된 점에 비추어 피고가 이 사건 특허발명을 실시하고 있거나 실시할 가능성이 있으므로, 비록 피고가 T 프로그램에 라이선시로 등록되어 이 사건 특허발명의 통상실시권을 부여받은 것과 마찬가지로 하더라도, 위에서 본 법리에 비추어 이 사건 특허발명에 대한 무효 심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다고 봄이 타당하다.

나) 이에 대해서 원고는 (i) 원고와 S 간의 T 계약(갑 제10호증, 이하 '이 사건 라이선스 계약'이라 한다)에 의하면 원고가 이 사건 라이선스 계약을 종료하더라도 피고는 이 사건 특허권의 존속기간 동안 완전하고도 유효한 실시권을 가지므로, 원고로부터 권리의 대항을 받거나 업무상 손해를 받을 염려가 없고(이하 '주장 1'이라 한다), (ii) 이 사건 특허권이 무효로 되더라도 피고는 T 프로그램에 따른 실시료 지급의무를 면하거나 실시료 지급액이 감소되지 않고 동일하게 실시료를 지급하여야 하며(이하 '주장 2'라 한다), (iii) 표준특허폴에 가입하는 라이선서와 라이선시 간의 불필요한 분쟁 없이 합리적인 로열티 기준에 따라 표준특허를 활용한다는 신뢰이익을 보호할 필요가 있다



(이하 '주장 3'이라 한다)라고 주장한다.

그러나 다음과 같은 점들에 비추어 보면 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

① 이 사건 라이선스 계약의 제6.2조는 특허권자의 통지에 의하여 이 사건 라이선스 계약이 종료되는 경우에 Licensing Administrator(LA)가 부여한 재실시권(실시권자의 실시권)은 그러한 종료에도 불구하고 완전한 효력을 유지한다는 취지로서 이는 이 사건 특허권이 유효함을 전제로 한 것이다. 오히려 이 사건 특허권이 무효로 되는 경우에는 이 사건 라이선스 계약 제6.1조에 따라 이 사건 라이선스 계약은 실효되고, 피고로서는 아무런 제한 없이 이 사건 특허발명을 실시할 수 있게 된다.

② 또한, 을 제1, 2호증의 각 기재에 의하면, V 주식회사(V)가 보유한 특허권 중 특허권 W가 S 특허풀의 2016. 4. 1.자 특허리스트에는 포함되었으나, 그에 대한 특허무효심결이 확정된 2016. 6. 8. 이후에 공개된 2016. 7. 1.자 특허리스트에는 빠진 사실이 인정되는데, 이러한 인정사실에 비추어 보면 이 사건 특허권 역시 무효가 확정되는 경우에는 S 특허풀에서 제외될 것이므로, 결국 피고가 이 사건 특허발명에 대한 실시료 지급의무를 면하는 것과 마찬가지로 결과가 된다.

③ 피고는 T 프로그램의 라이선시 겸 라이선서이므로, 이 사건 특허권이 무효로 되면 피고 및 다른 라이선서들에게 실시료가 더 배당될 수 있다.

④ 이 사건 라이선스 계약 내지 T 프로그램 계약에 이 사건 특허권 내지 S 특허풀에 포함된 특허권에 대한 부쟁의 합의가 포함되어 있다고 볼 만한 자료도 없다.

다. 이 사건 특허발명에 대해 이 사건 선출원에 기한 우선권 주장이 인정되는지 여부

1) 특허법 관련 규정의 해석

구 특허법 제55조 제1항 본문은 "특허를 받으려는 자는 자신이 특허나 실용신안



등록을 받을 수 있는 권리를 가진 특허출원 또는 실용신안등록출원으로 먼저 한 출원 (이하 "선출원"이라 한다)의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명을 기초로 그 특허출원한 발명에 관하여 우선권을 주장할 수 있다."라고, 같은 조 제2항은 "제1항에 따른 우선권을 주장하려는 자는 특허출원을 할 때에 특허출원서에 그 취지와 선출원의 표시를 하여야 한다."라고, 같은 조 제3항은 "제1항에 따른 우선권 주장을 수반하는 특허출원된 발명 중 해당 우선권 주장의 기초가 된 선출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 같은 발명에 관하여 제29조제1항·제2항, 제29조제3항 본문 ... 을 적용할 때에는 그 특허출원은 그 선출원의 출원을 한 때에 특허출원한 것으로 본다."라고 각각 규정한다.

한편 같은 법 제52조 제1항은 "특허출원인은 2이상의 발명을 하나의 특허출원으로 한 경우에는 그 특허출원의 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에 그 일부를 하나이상의 특허출원으로 분할할 수 있다."라고 규정하고, 같은 조 제2항 제4호에 의하면 같은 조 제1항의 규정에 의하여 분할된 특허출원, 즉 분할출원이 있는 경우 그 분할출원은 특허출원한 때에 출원한 것으로 보되, 다만 그 분할출원에 대하여 제55조 제2항의 규정을 적용하는 경우에는 당해 분할출원시에 출원한 것으로 보게 된다.

이러한 규정들의 취지를 종합하면, 구 특허법 제52조에 따른 분할출원이 구 특허법 제55조에 의한 우선권 주장의 효력을 인정받기 위해서는 분할출원시의 특허출원서에 '우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시'를 하여야 하고, '우선권 주장의 취지 및 선출원의 표시'가 특허출원서에 기재되지 아니한 분할출원의 경우에는 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력을 인정받을 수 없다(특허법원 2015. 1. 29. 선고 2014허4715



판결 등 참조).

2) 이 사건의 검토

갑 제1, 2, 3, 8호증의 각 기재와 변론 전체의 취지에 의하면, 원고가 X 출원번호 Y로 특허출원(이하 '이 사건 선출원'이라 한다)을 하고, E 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하며 Z로 국제출원을 하였으며, F 이 사건 선출원을 기초로 우선권을 주장하며 위 국제출원에 대하여 출원번호 AA로 구 특허법 제203조 소정의 서면을 제출한 사실(이하 '모출원'이라 한다), 이후 원고가 AB 모출원을 원출원으로 하여 AC로 분할출원(이하 '자출원'이라 한다)을 하고, D 자출원을 원출원으로 하여 이 사건 특허발명을 분할출원한 사실, 그런데 이 사건 특허발명의 특허출원서는 물론 자출원의 특허출원서에도 '우선권 주장의 취지 및 이 사건 선출원의 표시'가 기재되지 아니한 사실이 인정된다.

이러한 인정사실을 위 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제55조에 따른 우선권 주장의 효력이 인정될 수는 없으므로, 결국 이 사건 특허발명에 대하여 구 특허법 제29조 제2항 또는 제29조 제3항 본문의 규정을 적용할 때에는 구 특허법 제52조 제2항 본문에 따라 모출원의 국제출원일인 E에 출원된 것으로 보아야 한다. 따라서 이 사건 특허발명의 확대된 선원 규정 위배 여부 및 진보성 부정 여부 판단의 기준일은 E로 보아야 한다.

① 국제출원 및 모출원에 대해서 우선권 주장을 하였더라도, 자출원 및 이 사건 특허발명에 대한 우선권 주장은 그와 별개로서 출원인이 필요에 따라 선택할 사항이고, 분할출원에 대해서 우선권 주장을 하지 않더라도 분할출원의 출원절차가 정상적으로 진행될 수 있는 점, ② 구 특허법 제55조 제2항에 의한 우선권 주장은 동 규정의 문언



상 특허출원인이 우선권을 인정받기 위해서 반드시 기재하여야 하는 것이고, 우선권 주장 여부에 따라 출원발명에 대한 진보성 등의 판단 기준시점이 달라지므로 위 규정을 단순히 심사편의를 위한 규정이라거나 우선권 주장의 기재 누락을 단순한 오키라고 보기 어려우며, 분할출원에 대한 우선권 주장이 없음에도 불구하고 원출원에서의 우선권 주장이 원용되어 분할출원이 특허등록이 되는 경우에 그로 인하여 제3자의 이익이 침해되는 경우가 발생할 수 있는 점 등에 비추어 보면 더욱 그러하다.

라. 이 사건 제1, 3, 4, 5, 7, 8항 발명이 확대된 선원의 규정에 위배되어 등록된 것인지 여부

1) 판단기준

확대된 선출원에 관한 구 특허법 제29조 제3항에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나(대법원 2001. 6. 1. 선고 98후1013 판결, 대법원 2008. 3. 13. 선고 2006후1452 판결 등 참조), 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없다(대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 참조).

2) 이 사건 제1항 발명에 대한 검토

가) 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 구성 대비



구성 요소	이 사건 제1항 발명 (갑 제2호증)	선행발명 1 (을 제 3호증)
구성 요소 1	AMVP 모드에서의 영상을 부호화하는 방법에 있어서, 현재 예측 유닛의 움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스를 결정하고, 예측 블록을 생성하는 단계;	<ul style="list-style-type: none"> o 현재 블록의 움직임 정보를 머지 부호화할지 또는 AMVP 부호화할지를 결정하고, 결정된 방식에 따라 부호화한다(식별번호 [56]). o (1) 현재 예측 유닛의 움직임 정보를 결정하는 단계(S110)(식별번호 [45]). 현재 예측 유닛의 움직임 정보는 현재 예측 유닛이 참조해야 할 참조 픽처 인덱스와 움직임 벡터를 포함한다(식별번호 [46]). o (2) 예측 블록을 생성하는 단계(S120)(식별번호 [50]).
구성 요소 2	원본 블록과 상기 예측 블록을 이용하여 잔차 블록을 생성하고, 상기 잔차 블록을 변환하여 변환 블록을 생성하고, 상기 변환 블록을 양자화 파라미터를 이용하여 양자화하여 양자화 블록을 생성하고, 상기 양자화 블록을 스캔하여 엔트로피 부호화하는 단계; 및	<ul style="list-style-type: none"> o 현재 블록의 예측 블록들이 생성되면, 현재 블록과 예측 블록의 차이값을 이용하여 잔차 블록을 생성한다(식별번호 [52]). o 잔차 블록이 생성되면, 잔차 블록은 변환 부호화 크기 단위의 블록으로 부호화된다(식별번호 [53]). o 변환 부호화된 블록은 양자화 매트릭스를 이용하여 양자화된다. 양자화된 블록은 CABAC 또는 CAVLC로 엔트로피 부호화된다(식별번호 [54]). o 결정된 양자화 스텝 사이즈 및 예측 모드에 따라 결정되는 양자화 매트릭스를 이용하여 상기 변환 블록의 계수들을 양자화한다. 양자화부(130)는 현재 부호화 단위의 양자화 스텝 사이즈 예측자로서 현재 부호화 단위에 인접한 부호화 단위의 양자화 스텝 사이즈를 이용한다(식별번호 [20]). o 스케닝부(131)는 양자화된 변환 블록의 계수들을 스케닝하여 1차원의 양자화 계수들로 변환한다(식별번호 [24]).
구성	상기 움직임 벡터 및 참조	o 참조 픽처 인덱스와 움직임 벡터를 포함하는 현재 블록의



요소 3	픽처 인덱스를 부호화하는 단계를 포함하고,	움직임 정보를 부호화하는 구성(식별번호 [44], [55], [56]).
구성 요소 4	현재 예측 유닛의 유효한 공간 및 시간 AMVP 후보자들 중에서 결정되는 움직임 벡터 예측자를 이용하여 상기 움직임 벡터를 부호화하고,	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공간 AMVP 후보자와 시간 AMVP 후보자를 유도 → 유효한 AMVP 후보자를 이용하여 AMVP 후보자 리스트 구축 → 구축된 AMVP 후보자 리스트에서 현재 블록의 움직임 벡터 예측자를 결정 → 예측자를 나타내는 AMVP 인덱스를 생성 → 현재 블록의 움직임 벡터와 움직임 벡터 예측자 사이의 차분 움직임 벡터를 생성 → 현재 블록의 참조 픽처 인덱스, 차분 움직임 벡터 및 AMVP 인덱스를 부호화하는 과정(도6, 식별번호 [119], [131], [146]~[148], [150]~[151], [160]~[162]).
구성 요소 5	현재 코딩 유닛의 좌측 양자화 파라미터, 상측 양자화 파라미터 및 이전 양자화 파라미터들 중 유효한 2개의 평균을 이용하여 상기 양자화 파라미터를 부호화하고,	<ul style="list-style-type: none"> ○ 양자화부가 현재 부호화 단위의 좌측 부호화 단위, 상측 부호화 단위, 좌상측 부호화 단위 순서로 검색하여 1개 또는 2개의 유효한 양자화 스텝 사이즈를 이용하여 현재 부호화 단위의 양자화 스텝 사이즈 예측자를 생성한다. ... 또한 상기 순서로 검색된 유효한 2개의 양자화 스텝 사이즈의 평균값을 양자화 스텝 사이즈 예측자로 결정할 수 있고, ... 양자화 스텝 사이즈 예측자가 결정되면, 현재 부호화 단위의 양자화 스텝 사이즈와 상기 양자화 스텝 사이즈 예측자 사이의 차분값을 엔트로피 부호화부(140)로 전송한다(식별번호 [21]). ○ 현재 코딩 유닛의 좌측 양자화 유닛, 상측 양자화 유닛, 좌상측 양자화 유닛, 부호화 순서상 바로 이전의 코딩 유닛 순서로 우선순위를 둘 수 있다(식별번호 [22]).
구성 요소	상기 양자화 블록의 크기가 미리 정해진 크기보다	<ul style="list-style-type: none"> ○ 현재 변환 유닛의 크기가 미리 정해진 크기보다 큰 경우에는 미리 정해진 크기의 서브셋 단위로 역스캔하여 양자



6	크면, 상기 양자화 블록을 복수개의 서브블록들로 나누어 스캔하고, 상기 복수개의 서브블록들의 스캔패턴과 각 서브블록 내의 양자화 계수들의 스캔패턴은 동일한 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.	<p>화된 변환 유닛을 구성한다(식별번호 [169]).</p> <p>o 양자화된 계수들이 복수개의 서브셋으로 분할된 경우에는 각각의 서브셋 내의 양자화 계수들에 동일한 스캔패턴을 적용한다(식별번호 [25]).</p> <p>o 또한, 서브셋 내의 양자화된 계수들의 스캔패턴과 동일하게 서브셋 간의 스캔패턴을 설정할 수도 있다(식별번호 [26]).</p>
---	--	--

구성요소 1과 선행발명 1의 대응구성요소는 AMVP 모드에서의 영상을 부호화하는 방법에서 현재 예측 유닛의 움직임 정보(움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스)를 결정하고, 예측 블록을 생성한다는 점에서 동일하다.

구성요소 2와 선행발명 1의 대응구성요소는 원본 블록(현재 블록)과 예측 블록을 이용하여 잔차 블록을 형성하고, 잔차 블록을 변환하여 변환 블록을 생성(변환 부호화 크기 단위의 블록으로 부호화)한다는 점과 변환 블록을 양자화 파라미터(양자화 스텝 사이즈)를 이용하여 양자화하여 양자화 블록(양자화된 변환 블록)을 생성하고, 양자화 블록(양자화된 변환 블록)을 스캔하여 엔트로피 부호화한다는 점에서 동일하다.

구성요소 3과 선행발명 1의 대응구성요소는 움직임 정보(움직임 벡터 및 참조 픽처 인덱스)를 부호화한다는 점에서 동일하다.

구성요소 4와 선행발명 1의 대응구성요소는 현재 예측 유닛(현재 블록)의 유효한 공간 AMVP 후보자와 시간 AMVP 후보자들(AMVP 후보자 리스트) 중에서 움직임 벡터 예측자를 결정하고, 움직임 벡터(참조 픽처 인덱스, 차분 움직임 벡터 및 AMVP 인덱스)



스)를 부호화 한다는 점에서 실질적으로 동일하다.

구성요소 5와 선행발명 1의 대응구성요소는 양자화 과정에서 현재 코딩 유닛(현재 부호화 단위)의 좌측, 상측 및 이전 양자화 파라미터들 중 유효한 2개의 평균(유효한 2개의 양자화 스텝 사이즈의 평균값)을 이용하여 부호화한다는 점에서 동일하다.

구성요소 6과 선행발명 1의 대응구성요소는 양자화된 블록(현재 변환 유닛)의 크기가 미리 정해진 크기보다 큰 경우, 양자화 블록을 복수개의 서브블록(서브셋)들로 나누어 스캔하고, 서브블록들(서브셋 간)의 스캔패턴과 각 서브블록(서브셋) 내의 양자화 계수들에 대한 스캔패턴은 동일하게 설정된다는 점에서 실질적으로 동일하다.

나) 대비 결과 정리

이상에서 본 바와 같이 이 사건 제1항 발명의 각 구성요소가 선행발명 1의 각 대응구성요소와 동일하므로, 이 사건 제1항 발명은 선행발명 1과 동일하다. 따라서 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제29조 제3항 본문의 규정에 위배되어 특허를 받은 것이다.

3) 이 사건 제3, 4, 5, 7, 8항 발명에 대한 검토

가) 이 사건 제3, 4, 5, 7, 8항 발명과 선행발명 1의 구성 대비

청구항	한정사항	선행발명 1
제3항	제1항에 있어서, 상기 복수개의 서브블록들과 각 서브블록 내의 양자화 계수들은 역방향으로 스캔되는 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.	o 양자화 계수들의 스캔순서는 역방향으로 스캔한다(식별번호 [24]). o 스캔 패턴은 메인 서브셋으로부터 순방향으로 잔여 서브셋들로 스캔하는 것이 바람직하나, 그 역방향도 가능하다. 또한, 서브셋 내의 양자화된 계수들의 스캔패턴과 동일하게 서브셋 간의 스캔패턴을 설정할 수도 있다(식별번호 [26]).



제4항	제1항에 있어서, 상기 시간 AMVP 후보자는 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 시간 AMVP 후보자 블록의 움직임 벡터이고, 상기 시간 AMVP 후보자 픽처는 슬라이스 타입에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시간 AMVP 후보자의 움직임 벡터를 구하는 과정을 설명한다(식별번호 [146]). ○ 먼저, 상기 시간 AMVP 후보자 블록이 속하는 픽처(이하, 시간 AMVP 후보자 픽처)를 결정한다. 시간 AMVP 후보자 픽처는 참조 픽처 인덱스가 0인 픽처로 설정될 수 있다. 이 경우, 슬라이스 타입이 P인 경우에는 리스트 0(list0)의 첫 번째 픽처(즉 인덱스가 0인 픽처)가 시간 AMVP 후보자 픽처로 설정된다. 슬라이스 타입이 B인 경우에는 슬라이스 헤더내의 시간 AMVP 후보자 리스트를 나타내는 플래그가 나타내는 리스트의 첫 번째 픽처가 시간 머지 후보자 픽처로 설정된다(식별번호 [147]). ○ 다음으로, 상기 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 시간 AMVP 후보자 블록을 구한다. 이 과정은 상기한 상기 시간 머지 후보자 블록을 구하는 과정과 동일하므로 생략한다(식별번호 [148]).
제5항	제4항에 있어서, 상기 시간 AMVP 후보자 블록은 상기 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 제1 후보자 블록 및 제2 후보자 블록 순으로 검색하여 유효한 첫번째 블록인 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.	<ul style="list-style-type: none"> ○ 다음으로, 상기 시간 머지 후보자 픽처 내의 시간 머지 후보자 블록을 구한다. 상기 시간 머지 후보자 블록으로서, 상기 시간 머지 후보자 픽처 내의 현재 블록에 대응하는 복수개의 대응 블록 중 어느 하나가 선택될 수 있다. 이 경우, 복수개의 대응 블록들에 우선순위를 부여하고, 상기 우선순위에 기초하여 유효한 첫 번째 대응 블록이 시간 머지 후보자 블록으로 선택될 수 있다.(식별번호 [81]). ○ 다음으로, 상기 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 시간 AMVP 후보자 블록을 구한다. 이 과정은 상기한 상기 시간 머지 후보자 블록을 구하는 과정과 동일하므로 생략한다(식별번호 [148]).
제7항	제1항에 있어서, 상기 공간 AMVP 후보자의 움직임 벡터는 현재 예	<ul style="list-style-type: none"> ○ 복수개의 공간 AMVP 후보자는 도 5에 도시된 바와 같이, 현재 블록의 좌측 블록(블록 A)과 좌하측 블록(블록 D)들 중 하나를 좌측 후보자로 택하고, 현재 블록의 상측 블록



	<p>측 유닛의 크기 및 위치에 따라 결정되는 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상 부호화 방법.</p>	<p>(블록 B), 현재 블록의 우상측 블록(블록 C) 및 현재 블록의 좌상측 블록(블록 E)들 중 하나를 상측 후보자로 택할 수 있다. 이때 미리 정해진 순서로 스캔하여 유효한 첫 번째 블록의 움직임 벡터가 후보자로 선택된다(식별번호 [119], 도 5).</p> <p>o 복수개의 공간 AMVP 후보자는 도 4에 도시된 바와 같이, 현재 블록의 좌측 블록(블록 A), 현재 블록의 상측 블록(블록 B), 현재 블록의 우상측 블록(블록 C) 및 현재 블록의 좌하측 블록(블록 D) 순으로 스캔하여 유효한 2개의 블록을 후보자로 선택할 수 있다. 이 경우, 유효한 블록이 모두 후보자가 되거나 A, B, C, D 순으로 스캔하여 유효한 2개가 후보자가 될 수도 있다. 현재 블록의 좌측에 복수개의 블록이 존재할 경우에는 유효한 가장 상측에 존재하는 블록 또는 가장 큰 면적을 갖는 유효한 블록이 좌측 블록으로 설정될 수 있다. 마찬가지로, 현재 블록의 상측에 복수개의 블록이 존재할 경우에는 유효한 가장 좌측에 존재하는 블록 또는 가장 큰 면적을 갖는 블록이 상측 블록으로 설정될 수 있다(식별번호 [131], 도 4).</p>
제8항	<p>제1항에 있어서, 상기 좌측 양자화 파라미터, 상기 상측 양자화 파라미터 및 상기 이전 양자화 파라미터 중 하나만이 유효한 경우, 상기 유효한 양자화 파라미터를 이용하여 상기 양자화 파라미터를 부호화하는 것을 특징으로 하는 AMVP 모드에서 영상</p>	<p>o 양자화부가 현재 부호화 단위의 좌측 부호화 단위, 상측 부호화 단위, 좌상측 부호화 단위 순서로 검색하여 1개 또는 2개의 유효한 양자화 스텝 사이즈를 이용하여 현재 부호화 단위의 양자화 스텝 사이즈 예측자를 생성한다. ... 또한 상기 순서로 검색된 유효한 2개의 양자화 스텝 사이즈의 평균값을 양자화 스텝 사이즈 예측자로 결정할 수 있고, 1개만이 유효한 경우에는 이를 양자화 스텝 사이즈 예측자로 결정할 수 있다. 상기 양자화 스텝 사이즈 예측자가 결정되면, 현재 부호화 단위의 양자화 스텝 사이즈와 상기 양자화 스텝 사이즈 예측자 사이의 차분값을 엔트로피 부호화부(140)로 전송한다(식별번호 [21]).</p>



	부호화 방법.	o 현재 코딩 유닛의 좌측 양자화 유닛, 상측 양자화 유닛, 좌 상측 양자화 유닛, 부호화 순서상 바로 이전의 코딩 유닛 순서로 우선순위를 둘 수 있다(식별번호 [22]).
--	---------	--

이 사건 제3항 발명의 한정사항과 선행발명 1의 대응구성요소는 복수개의 서브블록들(서브셋 간)과 각 서브블록(서브셋) 내의 양자화 계수들이 역방향으로 스캔될 수 있다는 점에서 동일하다.

이 사건 제4항 발명의 한정사항과 선행발명 1의 대응구성요소는 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 시간 AMVP 후보자 블록을 구하는 것이고, 이는 시간 AMVP 후보자의 움직임 벡터를 구하는 과정에 해당한다는 점과 시간 AMVP 후보자 픽처가 슬라이스 타입(P)에 따라 결정된다는 점에서 동일하다.

이 사건 제5항 발명의 한정사항과 선행발명 1의 대응구성요소는 시간 AMVP 후보자 블록이 시간 AMVP 후보자 픽처 내의 제1 후보자 블록 및 제2 후보자 블록 순으로 검색하여 유효한 첫 번째 블록이 된다는 점에서 실질적으로 동일하다.

이 사건 제7항 발명의 한정사항과 선행발명 1의 대응구성요소는 공간 AMVP 후보자의 움직임 벡터가 현재 예측 유닛의 크기 및 위치에 따라 결정된다는 점에서 실질적으로 동일하다.

이 사건 제8항 발명의 한정사항과 선행발명 1의 대응구성요소는 양자화 과정에서 현재 코딩 유닛(현재 부호화 단위)의 좌측, 상측 및 이전 양자화 파라미터들 중 하나만이 유효한 경우 이를 이용하여 부호화 한다는 점에서 동일하다.

나) 대비 결과 정리

이상에서 본 바와 같이 이 사건 제3, 4, 5, 7, 8항 발명에서 각각 부가된 한정



사항은 선행발명 1의 각 대응구성요소와 동일하므로, 이 사건 제3, 4, 5, 7, 8항 발명 역시 선행발명 1과 동일하다. 따라서 이 사건 제3, 4, 5, 7, 8항 발명 역시 모두 구 특허법 제29조 제3항 본문의 규정에 위배되어 특허를 받은 것이다.

마. 소결

이상 살펴본 바와 같이, 이 사건 제1, 3, 4, 5, 7, 8항 발명은 모두 구 특허법 제29조 제3항 본문의 규정에 위배되어 특허를 받은 것이므로 그 특허가 무효로 되어야 한다. 이 사건 심결은 이와 결론이 같으므로 나머지 점에 대해서 살필 필요 없이 위법하지 아니하다.

3. 결 론

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

재판장 판사 오영준

판사 권동주

판사 김동규