

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2012후1057 등록무효(특)
원고, 피상고인 주식회사 제이브이엠
소송대리인 특허법인 에이아이피 담당변호사 이수완 외 5인
피고, 상고인 가부시키가이샤 유야마 세이사쿠쇼
소송대리인 변호사 김수형 외 10인
원 심 판 결 특허법원 2012. 2. 17. 선고 2011허7775 판결
판 결 선 고 2013. 9. 13.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 피고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간 경과 후에 제출된 각 상고이유보충서의 기재는 상고이유를 보충하는 범위 내에서)를 판단한다.

1. 상고이유 제1점에 관하여

가. 일사부재리의 원칙을 정한 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제163조는 "심판의 심결이 확정 등록되거나 판결이 확정된 때에는 누구든지 동일사실 및 동일증거에 의하여 그 심판을 청구할 수 없다"고 하여 일사부재리의 원칙을 규정하고 있으나, 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거가 새로이 제출된 경우에는 위와 같은 일사부재리의 원칙에 저촉되지 아니한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 2004후42 판결 등 참조).

나. (1) 기록에 의하면 다음과 같은 사정들을 알 수 있다.

- ① 원고는 2005. 3. 3. 명칭을 '정제 포장장치'로 하는 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)의 진보성이 1990. 11. 1. 공개된 일본 공개실용신안공보(공개번호 평2-131903호)에 실린 기술(이하 '이전 비교대상발명'이라고 한다)과 원심 판시 비교대상발명 2에 의하여 부정된다는 이유 등으로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다.
- ② 이에 대하여, 특허심판원은 2006. 1. 27. 이전 비교대상발명과 비교대상발명 2에는 이 사건 특허발명의 '다른 정제피이더(73)가 동작 중에도 인출랙(71)을 인출하지 않고도 정제카트리지(11)를 장착할 수 있도록 인출랙(71)의 정면 측에 설치한 부정제피이더(72)'를 그 기술내용으로 하는 원심 판시 구성 2에 대응하는 구성이 나타나 있지 않아 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다는 이유 등으로 원고의 심판청구를 기각하는 심결(심판번호는 2005당459이다, 이하 '이전 확정심결'이라고 한다)을 하여 그 무렵 확정되었다.
- ③ 그런데 원고는 다시 2010. 5. 17. 이 사건 특허발명은 원심 판시 비교대상발명 1에 의하여 그 진보성이 부정된다는 이유 등으로 이 사건 등록무효심판을 청구하였고, 이를 기각한 심결의 취소소송절차에서 원심은, 비교대상발명 1이 실려 있는 갑 제8호증은 이전 확정심결의 증거와 다른 것으로서 그 결론을 번복할 만한 유력

한 증거에 해당하므로 이 사건 등록무효심판청구는 일사부재리의 원칙에 저촉되지 아니한다는 취지로 판단하였다.

(2) 위와 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 비교대상발명 1이 실려 있는 갑 제8호증이 이전 확정심결에 관한 절차에서 제출된 증거와 다른 것으로서 그 결론을 번복할 만한 유력한 증거인지는 비교대상발명 1에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성을 부정할 수 있는지 여부의 판단을 거친 후에야 비로소 알 수 있다. 그런데 뒤에서 보는 바와 같이, 이 사건 특허발명 중 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)은 비교대상발명 1에 의하여, 이 사건 제3항 발명은 비교대상발명 1, 2에 의하여 각 그 진보성이 부정되므로, 이 사건 등록무효심판청구가 일사부재리의 원칙에 어긋나는 부적법한 청구라는 피고의 주장을 배척한 원심의 판단은 정당하다.

(3) 한편, 동일사실에 의한 동일한 심판청구에 대하여 전에 확정된 심결의 증거에 대한 해석을 다르게 하는 등으로 그 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉되는 판단을 하는 것은 구 특허법 제163조가 정한 일사부재리 원칙의 취지에 비추어 허용되지 아니한다고 할 것이나(대법원 1990. 7. 10. 선고 89후1509 판결 등 참조), 전에 확정된 심결의 증거를 그 심결에서 판단하지 아니하였던 사항에 관한 증거로 들어 판단하거나 그 증거의 선행기술을 확정된 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거의 선행기술에 추가적, 보충적으로 결합하여 판단하는 경우 등과 같이 후행 심판청구에 대한 판단 내용이 확정된 심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없는 경우에는, 확정된 심결과 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.

원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허발명의 진보성이 비교대상발명 1에 의해서 부정된다고 판단하고, 부가적으로 비교대상발명 1과 이전 확정심결의 선행기술이었던 비교대상발명 2(원심 절차에서 추가되었다)의 결합에 의해서도 그 진보성이 부정된다고 판단하였다. 그런데 원심의 위 부가적 판단은 전체적으로, 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 이전 비교대상발명과는 달리 비교대상발명 1에 추가로 구비되어 있는 '보조인출체(8)에 설치된 보조 피이더(9)' 구성으로부터 이 사건 특허발명의 기술적 특징을 이루는 구성 2의 '부정제 피이더(72)' 구성을 용이하게 도출할 수 있다는 전제 아래, 통상의 기술자라면 여기에 비교대상발명 2를 추가적, 보충적으로 결합함으로써 이 사건 특허발명을 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다는 취지라고 할 것이다. 따라서 원심의 이 부분 판단 내용은 앞서 본 바와 같은 이전 확정심결의 기본이 된 이유와 실질적으로 저촉된다고 할 수 없으므로, 비록 비교대상발명 2에 의하여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단한 이전 확정심결과는 그 결론이 결과적으로 달라졌다고 하더라도 일사부재리 원칙에 반한다고 할 수 없다.

다. 결국, 원심의 판단에는 일사부재리 원칙에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

2. 상고이유 제2, 3, 4점에 관하여

가. 관련 법리와 기록에 비추어 이 사건 특허발명의 진보성 여부를 살펴보면 다음과 같다.

(1) 우선, 이 사건 제1항 발명의 원심 판시 구성 1은 '정제카트리지(11), 상자형 본체(70) 내의 인출랙(71), 인출랙(71)의 측면에 설치되고 정제카트리지(11)가 장착되는 복

수의 정제피이더(73)를 갖추어, 정제피이더(73)의 동작에 의해 정제카트리지(11)에 담긴 정제를 공급·포장하는 정제 포장장치'를 기술내용으로 하는 구성인데, 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 '복수의 인출체(2), 각 인출체(2)의 좌우 양면 선반(4)에 설치된 복수의 정제피이더(5)를 갖추어, 정제피이더(5)로부터 정제를 배출·포장하는 정제분포기(1)' 구성으로부터 용이하게 도출할 수 있을 것으로 보인다.

(2) 다음으로, 이 사건 제1항 발명의 구성 2는 위에서 본 바와 같이 '다른 정제피이더(73)가 동작 중에도 인출랙(71)을 인출하지 않고도 정제카트리지(11)를 장착할 수 있도록 인출랙(71)의 정면 측에 설치한 부정제피이더(72)'를 기술내용으로 하는 구성인데, 이에 대응하는 것으로 비교대상발명 1에 '정제수납고의 하부에 구비된 보조인출체(8)에 설치된 보조피이더(9)'의 구성이 나타나 있다.

이들 구성을 대비해 보면, 그 명세서의 '정제공급부재['보조인출체(8)'를 의미한다]가 정제수납고와는 따로 설치되어 있기 때문에, 정제수납고에 수용된 정제피이더(5)와 정제공급부재로부터 각 배출되는 정제를 서로 그 배출 동작을 제약하는 일 없이 원활히 포장장치에 투입할 수 있다'는 내용의 기재에 비추어, 비교대상발명 1에서도 인출체(2)에 설치된 주된 정제피이더(5)와는 독립적으로 조작 및 작동될 수 있는 별도의 보조피이더(9)를 보조인출체(8)에 설치함으로써 인출체(2)를 인출하지 않고도 보조피이더(9)의 정제카트리지를 교체·장착할 수 있을 것으로 보이므로, 이 점에서 구성 2와 차이가 없다.

다만, 비교대상발명 1에는 구성 2와 같이 정제피이더(5)의 '동작 중'에도 보조피이더(9)의 정제카트리지를 교체·장착할 수 있다는 점이 명시적으로 나타나 있지는 않다. 그런데 이 사건 특허발명의 명세서 기재에 비추어 볼 때, 다른 정제피이더(73)의 '동작

중'에도 부정제피이더(72)의 정제카트리지(11)를 교체·장착할 수 있다는 구성 2의 기술은 근본적으로, 인출랙(71)에 설치된 정제피이더(73)와는 독립적으로 조작 및 작동될 수 있는 별도의 부정제피이더(72)를 설치함으로써, 포장동작의 중단을 초래하는 인출랙(71)의 인출 없이도 정제카트리지(11)를 교체·장착한다는 기술사상의 채택에 의해 구현되는 것임을 알 수 있는데, 이와 같이 포장동작의 중단을 초래하는 인출체(2)의 인출 없이도 정제카트리지를 교체·장착한다는 기술사상은 위에서 본 바와 같이 비교대상발명 1에도 그대로 나타나 있다. 그리고 이러한 기술사상이 나타나 있는 비교대상발명 1을 접한 통상의 기술자가 이 사건 특허발명과 같은 '정제 포장장치'를 발명하고자 하는 경우에는, 정제카트리지의 교체·장착 시에 정제피이더가 동작하는 구성, 중단되는 구성, 또는 두 가지가 선택적으로 수행되는 구성 중 어느 하나를 채택할 수밖에 없을 것인데, 통상적으로 정제 포장장치의 작동효율을 더 좋게 하기 위하여 정제피이더가 동작하는 구성 또는 동작과 중단이 선택적으로 수행되는 구성의 채택을 우선적으로 고려할 것으로 보이지, 그에 관한 명시적인 기재가 없다고 하여 이러한 기술 구성들을 배제한 채 굳이 정제피이더가 중단되는 기술 구성밖에 생각해 내지 못할 것으로 보이지는 않는다.

한편, 비교대상발명 1의 보조피이더(9)는 인출랙(71)의 정면 측에 설치되는 구성 2의 부정제피이더(72)와는 달리 인출체(2)의 '하부'에 구비된 '보조인출체(8)'에 설치되어 있기는 하다. 그러나 보조피이더(9)를 구성 2에서와 같이 별도의 인출체 없이 인출체의 정면 측으로 그 위치를 변경하여 설치함에 별다른 기술적 어려움은 없을 것으로 보이고, 그와 같은 구성의 변경으로 인하여 통상 예측되는 것 이상의 현저한 작용효과가 발생하지도 않으며, 이 사건 특허발명의 명세서에도 구성 2와 같이 부정제피이더(72)를

인출랙(71)의 정면 측에 별도의 인출랙 없이 설치하는 이유나 그 기술적 의의에 관하여는 아무런 기재가 없으므로, 비교대상발명 1의 보조피이더(9)를 위와 같이 변경하는 것은 통상의 기술자가 용이하게 도출할 수 있는 단순한 설치 위치 또는 형상의 변경에 불과하다.

위와 같은 점들을 종합적으로 고려해 볼 때, 이 사건 제1항 발명의 구성 2는 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 도출할 수 있다고 할 것이다.

(3) 나아가, 인출랙(71)을 인출하지 않고도 부정제피이더(72)에 정제카트리지(11)를 교체·장착할 수 있으므로 정제의 포장동작 중에도 정제피이더(73)의 교환 작업을 수행할 수 있고, 결품된 정제의 정제카트리지(11)를 부정제피이더(72)에 장착함으로써 포장동작을 계속할 수 있다는 이 사건 제1항 발명의 작용효과 역시 비교대상발명 1로부터 예측 가능한 정도로서 특별히 현저한 것이 아니다.

(4) 그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있으므로 그 진보성이 부정된다. 그리고 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명에 '상자형 본체(70)에 인출랙(71)과 부정제피이더(72)를 덮는 덮개(74)를 설치하는 구성'을 부가한 발명인데, 통상의 기술자가 비교대상발명 2의 '상자형의 기계 본체(1)에 설치된 문(11)'으로부터 위 구성을 도출하여 이 사건 제1항 발명에 부가하는 것은 용이하다고 보이므로, 이 역시 비교대상발명들에 의하여 그 진보성이 부정된다고 할 것이다.

나. 같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하는 등의 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	박보영
-----	-----	-----

주심	대법관	민일영
----	-----	-----

	대법관	이인복
--	-----	-----

	대법관	김신
--	-----	----