

대법원 2016후2522 전원합의체 판결에 대한 고찰

1. 사안의 개요

사건: 2016후2522 등록무효(특)

이 사건 특허: 특허 제1234527호 『롤방충망의 록킹구조』

선고일: 2020. 1. 22.

2. 판결의 요지

[재심사유] 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되더라도, '판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때'에 해당하지 않으므로, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유를 인정할 수 없다. 이와 달리 정정 심결의 확정을 재심사유로 본 기존 대법원 판례를 모두 변경한다.

[진보성] 다만, 이 사건 제1항 발명은 선행발명들에 의해 쉽게 도출할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않는다.

3. 소송경과

원고(심판청구인)이 피고(특허권자)를 상대로 무효심판 청구

→ 특허심판원은 심판청구를 기각(진보성 인정)

→ 원고가 심결취소를 구하는 소를 제기하였고, 특허법원은 위 심결을 취소(진보성 부정)

→ 피고가 불복하여 상고하고, 상고 직후 특허심판원에 정정심판청구

→ 특허심판원은 피고의 정정심판 청구를 인용하는 심결을 하였고, 상고심 계속 중 정정심결 확정

→ 피고는 정정심결이 확정되었음을 근거로 '판결의 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 변경되었다'고 하면서 민사소송법 제451조 제1항 제8호의

재심사유가 있다고 주장

4. 상고심의 쟁점 및 관련 법리

가. 쟁점

[재심사유] 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허권에 대한 정정심결이 확정된 경우, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하는지 (이른바 '정정파기'를 인정해 온 하기 대법원 99후598 판결 등의 변경 여부

[진보성] (만일 판례를 변경한다면) 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지

나. 관련 규정 및 종래 판례

▣ 민사소송법 제451조(재심사유)

① 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 종국판결에 대하여 재심의 소를 제기할 수 있다. 다만, 당사자가 상소에 의하여 그 사유를 주장하였거나, 이를 알고도 주장하지 아니한 때에는 그러하지 아니하다.

8. 판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결 기타의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 의하여 변경된 때

▣ 특허법 제136조(정정심판)

⑩ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.

▣ 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결

정정 전의 이 사건 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 원심판결에는 민사소송법 제422조 제1항 제8호 소정의 재심사유가 있어 판결에 영향을 끼친 법령위반의 결과로 되었다 할 것이므로 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은

정당하기에 이 법원은 그 주장을 받아들인다.

5. 대법원의 판단

[재심사유] 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

이상의 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송, 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 한다.

■ 이유

① 필수적 행정심판전치주의와 재결주의를 취하고 있는 특허무효심판에 대한 심결취소소송에서 정정심결이 확정되더라도, 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상이지 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없으므로, 정정심결이 확정되더라도 '판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다'고 볼 수 없다.

② 정정심결이 확정된 후에도 이해관계인이나 심사관은 정정의 무효심판을 청구할 수 있어, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허의 무효 여부는 여전히 특허권자와 제3자 사이에는 계속하여 특허무효 분쟁의 대상으로 남아 있는 것이므로, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 '확정적으로' 변경되었다고 단정할 수는 없다.

③ 특허법 제136조제10항은 사후적으로 명세서 등을 정정하더라도 이미 진행된 특허심사·심판절차의 내용과 효력을 정정 후 명세서 등에 일체성을 유지하면서 승계시킴으로써 특허심사·심판절차와 조화를 유지하면서 정정제도의 실효성을 추구하고 특허권자가 정정으로 인해 불이익을 받지 않도록 한 것이지, 정정전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로

변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다.

④ 특허권자가 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있음에도, 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은, 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않는다.

[진보성] 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2, 3 에 의해 진보성이 부정되지 않는다

6. 코멘트

정정심결의 확정을 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유로 보았던 종래 판례와 실무에 의하면, 특허법원이 무효 판결을 내린 후 패소한 특허권자가 상고심 중 특허심판원에 정정심판을 청구하고, 심판원이 이를 인용하면 특허권자는 재심사유를 주장하며 사건을 파기시키는, 이른바 '캐치볼 현상'으로 인한 절차 반복에 의해, 특허소송의 종국 지연이 발생되어 왔습니다.

그러나 대상 판결에서는, 재심사유의 요건과 취지, 행정심판전치주의와 재결주의를 채택한 심결취소소송에서의 판단대상, 정정심결의 효력, 정정제도의 취지 및 특허소송의 신속한 해결의 필요성 등을 근거로, 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정되더라도 민사소송법의 재심사유에 해당하지 않는다는 법리를 선언하면서, '정정파기'를 인정하였던 기존 선례를 변경하였습니다.

이러한 대상 판결에 의해, 앞으로 대법원은 사실심 변론종결 이후의 정정심결 확정을 상고이유로 받아들이지 않을 것이므로, 향후 특허소송의 사실심에서 집중적인 심리가 이루어지고, 이로써 특허분쟁이 신속하게 해결될 것으로 기대됩니다.

다만, 특허권자의 입장에서는, 기존과 같이 특허소송의 사실심에서 패소한 후 정정심결의 확정을 이유로 하여 사실심 판결을 다시 다투는 것이 불가능해졌습니다. 이에, 특허소송 중 정정심판을 통해 특허발명을 정정하고자 하는 특허권자는, 심결취소소송이나 특허침해소송의 사실심 변론 종결 전까지 정정이 이루어질 수 있도록 소송 전략을 수립할 필요가 있을 것으로 사료됩니다.