

특허 무효심판 심결취소소송의 특허법원 사실심 변론종결 이후 정정심결 확정, 특허청구
범위 정정으로 무효심판 대상 변경 - 재심사유라고 본 종래의 판례 변경한 대법원 전원
합의체 판결: 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결



1. 사안의 개요 및 쟁점

특허등록 무효심판 청구, 특허심판원 청구기각 심결, 특허법원 심결취소의 소 제기, 특허
법원 특허발명의 진보성 부정, 심결취소 판결, 대법원 상고, 상고심 진행 중 특허 정정심
판 청구 및 정정심결, 정정 확정

특허권자 주장 - 특허법원 진보성 부정 특허무효 취지의 심결취소 원심판결에 재심사유

가 있다는 사정을 상고이유로 주장함 - 종래 판례 입장

2. 대법원 판결요지 - 판례 변경

대법원은 정정심결이 확정되더라도 ① 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 하는 대상이지 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없고, ② 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없으며, ③ 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시키는 취지로 해석하기 어렵고, ④ 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차와 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되기 어렵다고 보아, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하지 않는다고 판단하여 이와 다른 취지의 선례를 변경하였음.

다만, 정정 전 명세서 등에 따라 진보성을 판단하면서 선행발명 1, 2, 3에 의해 정정 전 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되지 않는다고 보아 이와 달리 판단한 원심을 파기함

3. 대법원 전원합의체 판결이유

재심은 확정된 종국판결에 대하여 판결의 효력을 인정할 수 없는 중대한 하자가 있는 경우 예외적으로 판결의 확정에 따른 법적 안정성을 후퇴시켜 그 하자를 시정함으로써 구체적 정의를 실현하고자 마련된 것이다(대법원 1992. 7. 24. 선고 91다45691 판결 등 참조).

행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있다.

이는 판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이 아니고, 확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우를 말하는 것이다.

여기서 '사실인정의 자료가 되었다'는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에 있어서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조).

이에 따르면 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 '명세서 등'이라 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 '정정심결'이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다.

첨부: 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결

변리사25년/변호사17년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. kkh@kasanlaw.com H. www.kasanlaw.com