

특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 - 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정

청구 중 일부만 위법한 경우: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결



1. 무효심판 중 복수의 청구항에 대한 정정청구 - 정정청구 인정 및 무효심판 청구 기각

심결

특허심판원은 그 무효심판 절차 내에서 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1항, 제3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

2. 특허법원의 심결취소 판결 - 정정청구 일부 적법하나 일부 위법 BUT 정정청구의 불

## 가분 일체적 확정 때문에 심결 전부 취소 판결

특허법원은 심결취소소송에서 이 사건 원심결 중 이 사건 제1항 정정발명에 관한 부분은 **위법**하고 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 **적법**하다고 판단하였다.

다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 2015허8226 판결).

이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 '확정된 취소판결'이라 한다).

**3. 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위 - 심결취소의 이유가 된 제1항 정정청구 관련된 사실상 및 법률상 판단만 해당**

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 99후2860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 등 참조).

확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다.

따라서 확정된 취소판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결

변리사26년/변호사18년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)