

특허무효심판 중 정정심결 확정의 효과 - 재심사유라는 판례 변경 대법원 전원합의체 판

결 보도자료 - 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 판결



대법원(재판장 대법원장 김명수, 주심 대법관 이기택)은 2020. 1. 22. 아래와 같이 판단하여, 원심판결을 파기환송하는 전원합의체 판결을 선고하였음(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결)

- ① [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 없음. 이와 달리 정정심결의 확정을 재심사유로 본 기존 대법원 판례(이른바 '정정파기'를 인정한 판례)를 모두 변경함 → 전원합의 쟁점
- ② [진보성] 다만, 이 사건 제1항 발명은 선행발명들에 의해 쉽게 도출할 수 없으므로 진보성이 부정되지 않음. 이와 달리 진보성을 부정한 원심판결을 파기함

다. 관련 판례

▣ 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결 ⇨ 이른바 '정정파기' 인정

- “이 사건 특허발명에 관하여, 원고의 정정심판청구에 기해 원심판결 이후인 2000. 12. 29. 그 정정(특허청구범위의 감축)을 허가하는 심결이 내려지고 그 심결은 2001. 1. 6.경 확정되었음을 알 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 구 특허법(1997. 4. 10. 법률 제5329호로 개정되기 전의 것) 제136조 제9항에 의하여 정정 후의 명세서대로 특허출원이 되고 특허권의 설정등록이 된 것으로 보아야 하는 것이다.”
- “따라서 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.”

라. 종래 판례와 실무의 문제점

▣ 종래 판례와 실무에 대하여는 이른바 '캐치볼 현상'으로 인한 절차 반복에 따른 특허소송의 증국 지연이 지적되고 있음

종래 판례(재심사유 긍정)에 의해 발생하는 상황



3. 대법원의 판단

가. 다수의견(11명) : (1) [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 없음. (2) [진보성] 다만, 이 사건 특허발명의 진보성은 부정되지 않음 → 파기환송²⁾

(1) [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 없음

▣ 법리의 선언

- 행정소송법 제8조에 따라 심결취소소송에 준용되는 민사소송법 제451조 제1항 제8호는 “판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때”를 재심사유로 규정하고 있음. 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 것임(대법원 1994. 11. 25. 선고 94다33897 판결, 대법원 2001. 12. 14. 선고 2000다12679 판결 등 참조)
- 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 ‘정정심결’)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없음

첨부: 대법원 보도자료

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

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