

# 대법원 2016후2522 등록무효(특) 보도자료

대법원 공보연구관실(02-3480-1895)

대법원(재판장 대법원장 김명수, 주심 대법관 이기택)은 2020. 1. 22. 아래와 같이 판단하여, **원심판결을 파기환송**하는 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

이러한 다수의견에 대하여, **재심사유가 인정된다고 보아 원심판결을 파기해야 한다는 대법관 조희대, 대법관 박정화의 별개의견(2명)**이 있고, 다수의견에 대한 대법관 이기택의 **보충의견(1명)**이 있음

※ 이하 전원합의 쟁점, 즉 '재심사유'의 인정 여부를 중심으로 정리함

## 1. 사안의 개요 및 소송경과

### 가. 사안의 개요

- 원고(심판청구인)는 피고(특허권자)를 상대로 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다고 주장하며 등록무효심판을 청구하였음
- 특허심판원은 이 사건 특허발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 보아 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였음 (원고 패소)
- 원고가 이 사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였음
- 특허법원은 이 사건 특허발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정된다고 보아 위 심결을 취소하였음 (원고 승소)
- 피고가 이에 불복하여 상고함

### 나. 상고 이후의 소송 경과

- 피고(특허권자)는 상고 직후 이 사건 제1항 발명의 청구범위 중 록킹부의 형성위치를 “슬라이딩 도어의 가운데”로 한정하는 내용으로, 특허심판원에 정정심판청구를 하였음
- 특허심판원은 피고(특허권자)의 정정심판 청구를 인용하는 심결(정정심결)을 하였고, 상고심 계속 중 정정심결이 피고에게 송달되어 확정되었음
- 피고(특허권자)는 위와 같이 정정심결이 확정되었음을 근거로 ‘판결의 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 변경되었다’고 하면서 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다(원심판결은 파기되어야 한다)고 주장함

## 2. 상고심의 쟁점 및 관련 법리

### 가. 쟁점

- ① 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허권

에 대한 정정심결이 확정된 경우, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하는지 (이른바 '정정파기'를 인정해 온 아래 99후598 판결 등의 변경 여부) → 전원합의 쟁점

- ② (만일 판례를 변경한다면) 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되는지<sup>1)</sup>

## 나. 관련 규정

### ■ 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)

- ① 특허권자는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다.
  - 1. 청구범위를 감축하는 경우
  - 2. 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우
  - 3. 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우
- ③ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다. 다만, 제1항제2호에 따라 잘못된 기재를 정정하는 경우에는 출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 할 수 있다.
- ④ 제1항에 따른 명세서 또는 도면의 정정은 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다.

1) 판례를 변경하지 않는다면, 정정심결의 확정만으로 파기사유가 인정되므로, 진보성 여부는 굳이 검토할 필요가 없음

- ⑩ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정 되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원 공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.

## 다. 관련 판례

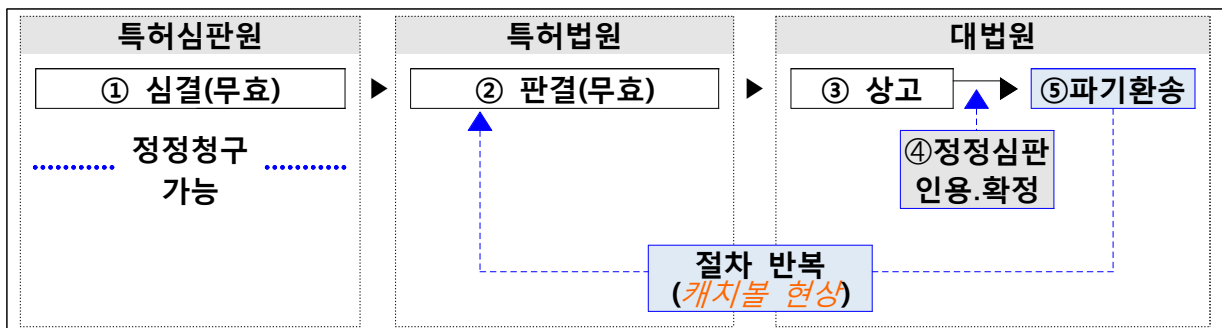
### ▣ 대법원 2001. 10. 12. 선고 99후598 판결 이른바 '정정파기' 인정

- “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 종국 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 확정 되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없음, (2) [진보성] 다만, 이 사건 특허발명의 진보성은 부정되지 않음 → 파기환송<sup>2)</sup>

(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

2) 재심사유를 인정하여 파기하는 것이 아니라(‘정정파기’를 인정하는 것이 아니라), 재심사유는 부정하되 진보성을 인정하여 파기하는 것임

■ [이유 1] 정정심결이 확정되더라도 '판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다'고 볼 수 없음

- 심판은 특허심판원에서의 행정절차이고 심결은 행정처분에 해당하며, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실제적·절차적 위법성 여부임
- 특허법은 필수적 행정심판전치주의와 재결주의를 취하고 있으므로, 특허결정의 당부를 다투는 당사자로서는 반드시 특허심판원의 심판을 거쳐 그 심결의 취소를 구할 수밖에 없음
- 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 '심리·판단해야 할 대상' 일 뿐, '판결의 기초가 된 행정처분'으로 볼 수는 없음

■ [이유 2] 정정심결이 확정되더라도 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 '확정적으로' 변경되었다고 단정하기 어려움

- 특허법의 관련 규정과 법리에 비추어 보면, 특허의 정정제도는 종전 특허발명과 실질적 동일성을 유지하는 것을 전제로 하는 것으로 정정 사항은 정정 후 명세서 등의 내용을 구성하고, 정정심결이 심결취소소송의 사실심 변론종결 전에 이루어진 경우 그와 같이 정정된 명세서 등이 사실심 법원의 심리·판단의 대상이 됨. 정정심결은 심판청구인인 특허권자에게 송달됨으로써 확정되지만, 이해관계인이나 심사관은 그 때부터 정정의 무효심판을 청구할 수 있게 됨. 이러한 이유로 특허의 정정은 특허무효 절차에서 특허권자의 주된 방어방법으로 활용되고 있고, 특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어지게 마련임 → 결국 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 없음
- 특허법 제136조 제10항은 “특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정

정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.” 라고 규정하고 있음 → 이 규정은 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 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어려움

■ [이유 3] 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은, 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않음

● 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있음 → 그럼에도 특허권자가 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구의 원인이 변경되었다는 이유로 사실심 법원의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 허용되지 않음

■ [적용범위] 이상의 법리는 특허권의 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송, 정정청구에 대한 심결이 확정된 경우에도 마찬가지로 적용되어야 함

● 이와 달리 정정심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에 해당한다는 취지로 판시한 ① 심결취소소송에 관한 대법원 2001. 10. 17. 선고 99후598 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결, 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후36 판결, ② 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에 관한 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결뿐만 아니라, ③ 특허무효심판절차에서의 정정청구에 대한 심결의 확정이 민사소송법 제451조 제1항 제8호에 규정된 재심사유에

해당한다는 취지로 판시한 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후3133 판결을 비롯한 같은 취지의 판결들은 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 이를 모두 변경하기로 함

**(2) 이 사건 발명의 진보성 : 이 사건 특허발명은 선행발명 1, 2, 3에 의해 진보성이 부정되지 않음**

- 이 사건 제1항 발명은 간단한 구조를 이용하여 롤형태의 방충망을 프레임에 안정적으로 고정시킬 수 있고, 필요에 따라 쉽게 분리할 수 있는 롤방충망의 록킹구조를 제공하기 위한 발명임
- 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1은 '걸림부'와 '슬라이더의 결합구조'에서 차이가 있음. 선행발명 1은 이 사건 제1항 발명과 기본 구조가 달라 통상의 기술자가 선행발명 1로부터 이러한 차이점들을 극복하고 이 사건 제1항 발명의 '슬라이딩 도어, 지지부재 및 슬라이더의 결합 구성'을 쉽게 도출하기 어려움
- 선행발명 2와 3에 '가이드 돌기와 가이드 홈의 결합으로 슬라이더의 전후 방향 슬라이딩이 안내되는 구조'가 나타나 있지만, 이를 선행발명 1과 결합하기 위해서는 연결 구조를 대폭적으로 변경해야 함
- 선행발명들에 그러한 암시와 동기가 제시되어 있지 않은 이 사건에서, 이 사건 제1항 발명의 내용을 이미 알고 있음을 전제로 하여 사후적으로 판단하지 않는 한, 통상의 기술자로서는 선행발명 1과 선행발명 2 내지 3의 결합에 의해 이 사건 제1항 발명의 구성을 쉽게 도출하기 어려움

**나. 별개의견(2명) : [재심사유] 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되면 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 보아야 함 → 파기환송**

- 법원은 심결취소소송에서 '심결'의 위법성을 판단하는 것이지, '특허결정'의 위법성을 판단하는 것이라고 볼 수 없음
  - 심결취소소송에서 특허결정은 '판단의 대상' 이 아니라 판단의 대상



## 인 ‘심결의 기초가 되는 처분’에 불과함

- 특허법 제136조 제10항에 따라 정정심결의 효력은 특허출원 시에 소급하게 되고, 처음부터 정정 후의 명세서 등으로 특허출원 이후의 절차가 이루어진 것으로 보아야 함
  - 정정심결의 확정에도 불구하고 특허무효심결에 대한 심결취소소송의 사실심에서 변론이 종결되었다는 이유만으로 정정 후 명세서 등에 따라 무효사유가 제거될 수 있는 기회를 종국적으로 박탈하는 것은 특허권자에게 가혹한 결과가 될 수 있고, 정정제도의 취지와 특허법의 목적에 부합하지 않음
  - 다수의견은 특허결정, 심결의 대상에 대해서는 특허법 제136조 제10항의 소급효가 적용되지 않는다고 보는 듯하나, 이는 명백히 규정에 반함
  - 다수의견에 따르면 특허권자는 정정심판청구라는 정당한 방어기회를 상실하게 됨. 정정심판청구에 따른 소송 지연 등의 폐해가 반드시 특허권자의 책임에서 비롯된 것이라고 할 수 없는 경우에는 부당한 결과를 초래할 수 있음
- 다수의견에 의하면 상고심은 ‘정정 전’ 명세서 등에 대한 원심 판단을 대상으로 판단해야 하는데, 이미 정정심결이 확정되어 명세서 등이 변경되었음에도 ‘정정 전’ 명세서 등을 대상으로 판단할 실익을 인정하기 어려움
- 정정심결의 확정으로 심리·판단의 대상이 변경되었는데도 상고심이 종전의 심판대상에 대해 판단하는 것은, 처분에 대한 불복수단인 항고소송뿐만 아니라 일반 소송의 원칙에도 맞지 않음

## 4. 판결의 의의

- 종래 대법원은 특허무효심판에 대한 심결취소소송에서 정정심결이 확정되면 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당된다고 보고, 상고심 계속 중인 사건에 대해 특허결정의 당부에 대해 판단하지 않고 ‘정정

### 심결의 확정'만을 이유로 파기환송하였음(이른바 '정정파기' 인정)

- 그런데 대법원은 이 판결에서 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 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 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유에 해당하지 않는다는 법리를 선언하면서, '정정파기'를 인정하였던 기존 선례를 변경하였음**
- 대법원은 이 판결을 통하여 ① 필수적 행정심판전치주의와 재결주의를 취하고 있는 특허무효심판에 대한 심결취소소송에서 정정심결이 확정되더라도 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 **특허결정은 심리·판단의 대상일 뿐 판결의 기초가 되는 행정처분으로 볼 수 없고**, ② 정정심결이 확정되더라도 재심사유에서 말하는 **'확정적' 변경이라고 단정하기 어려우며**, ③ 정정 전의 명세서 등에 따라 발생한 **모든 공법적, 사법적 법률관계가 소급적으로 변경되었다고 볼 수 없고**, ④ 특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 특허무효에 대응할 수 있음에도, 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 **분쟁의 해결을 현저히 지연시키는 것으로 허용될 수 없다는 점**을 분명히 밝혔음
- 한편 대법원은 새로운 법리가 **심결취소소송(특허무효심판, 권리범위확인심판) 뿐만 아니라, 특허권 침해소송, 특허무효심판절차에서의 정정청구에도 미친다고 명시**하고, 관련 선례들을 이 판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하였음
- 앞으로 대법원은 사실심 변론종결 이후의 정정심결 확정을 상고이유로 받아들이지 않을 것이므로, **향후 특허소송의 사실심에서 집중적인 심리가 이루어지고, 이로써 특허분쟁이 신속하게 해결될 것으로 기대됨**<sup>3)</sup>

3) 이 사건은 환송 후 원심에서 '정정 후' 명세서 등으로 판단하게 될 예정이나, 대법원이 '정정 전' 명세서 등에 대해 진보성이 인정된다고 판단하였으므로 사실상 영향을 받을 것으로 예상됨