

대법원 2019후10456 판결에 대한 고찰

1. 사안의 개요

판례번호 : 2019후10456

관련특허 : 한국 특허 제10-0971305호 “신장 질환용 진단 표지로서의 호중구 젤라티나제 결합리포칼린 (N G A L)의 측정”

선고일 : 2022.6.16.

2. 판결의 요지

◇ 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 상고심 계속 중 정정심결이 확정된 경우 상고이유로 주장할 수 있는지 여부(소극) ◇

특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 ‘명세서 등’이라 한다)을 정정한다는 심결(이하 ‘정정심결’이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결 등 참조).

3. 사안의 히스토리

(1) 원고는 “신장 질환용 진단 표지로서의 호중구 젤라티나제 결합리포칼린 (N G A L)의 측정”에 관한 발명에 대해 특허 등록을 받음(한국 특허 제10-0971305호).

(2) 피고(심판청구인)는 특허권자인 원고를 상대로 이 사건 특허등록 제10-0971305호에 대하여 무효심판을 청구하였고, 특허심판원에서는 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 판단함.

(3) 원고는 특허심판원의 심결에 불복하여 심결취소소송을 제기하였으나, 원심(특허법원)에서도 이 사건 특허발명의 진보성이 부정되어 무효로 되어야 한다고 일관되게 판단함.

(4) 원고는 원심 변론종결 이후 정정심판을 청구하였으며(원심 변론종결일: 2019. 1. 23., 정정심판 청구일: 2019. 4. 26.), 이에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유(판결의 기초가 된 민사나 형사의 판결, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른

재판이나 행정처분에 따라 바뀐 때)가 있다고 하며, 이를 상고이유로 주장함(상고장 제출일: 2019. 03. 29.).

(5) 한편, 위 정정심판청구는 2021. 11. 26. 취하됨.

4. 대법원의 판단

(1) 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 '명세서 등'이라 한다)을 정정한다는 심결(이하 '정정심결'이라 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다. 따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결, 대법원 2021. 12. 30. 선고 2019후10296 판결 등 참조).

(2) 기록에 따르면, 명칭을 '신장 질환용 진단 표지로서의 호중구 젤라티나제 결합 리포칼린(NGAL)의 측정'으로 하는 이 사건 특허발명[특허번호 제10-0971305호]의 청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고, 다른 청구항도 같은 방식으로 표시한다)에 관하여 원심 변론종결 후인 2019. 4. 26. 정정심판이 청구되었으나, 앞서 본 것처럼 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 하며, 더욱이 위 정정심판청구는 2021. 11. 26. 취하되었으므로, 이 부분 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.

(3) 또한, 수치한정발명의 진보성 법리를 전제로 통상의 기술자가 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합함으로써 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점인 급성 신장 질환과 관련이 없는 낮은 NGAL 농도를 배제하도록 컷오프 값을 250ng/ml ~ 525ng/ml 범위로 한정된 구성을 쉽게 도출할 수 있고, 위 컷오프 값의 한정이 선행발명들과 다른 이질적 효과를 갖는대거나, 위 수치범위 내외에서 현저한 효과의 차이가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다는 이유 등으로 이 사건 특허발명의 진보성을 부정한 원심의 판단을 수긍하며, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나, 수치한정발명을 포함한 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해한 잘못이 없다.

5. 검토의견

기존의 2016후2522 판결 및 2019후10296 판결에서는, 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정된 경우, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 판시하였다.

구체적으로, 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 것임을 고려할 때, 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유인 '판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때'는 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 것이며, 여기서 '사실인정의 자료가 되었다'는 것은 그 행정처분이 확정판결의 사실인정에서 증거자료로 채택되었고 그 행정처분의 변경이 확정판결의 사실인정에 영향을 미칠 가능성이 있는 경우를 말한다고 판시하였다. 이에 따를 때, 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 판시한 것이다.

금번 판결에서는 기존의 판결의 입장을 다시 한번 확인하였다. 특히, 기존의 2016후2522 판결에서는, 특허법과 일반 소송의 원칙을 고려할 때, 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허의 무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정심결이 확정되면 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 보아야 한다는 소수의견도 있었으나, 금번 판결에서는 관여 대법관들의 일치된 의견으로, 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다고 판시하였다.

즉, 금번 판결은 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 정정심결이 확정된 경우, 이를 상고이유로 주장할 수 없음을 다시 한번 명확하게

판시하였음에 의의가 있으며, 이로써 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유의 적용 기준이 보다 명확해질 것이다.