
정정심결의 확정과 재심사유*

—대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결을 중심으로—

김승조**

- | | |
|----------------------------------|--|
| I. 서론 | 1. 정정심결 확정과 ‘판결의 기초가 된 행정처분의 변경’의 여부 |
| II. 대상판결의 요지 | 2. 정정심결 확정과 법률관계의 소급적 변경의 여부 |
| 1. 사실의 개요 | 3. 사실심 변론종결 후 확정된 정정심결과 사실심의 재판단에 의한 지연 여부 |
| 2. 판시사항 | 4. 대상판결의 향후 과제 |
| III. 정정심결의 확정에 따른 재심사유 | V. 결론 |
| 1. 재심의 범위 | |
| 2. 무효심판에 대한 심결취소소송 제기 후 정정심판의 청구 | |
| 3. 종래 대법원 입장과의 비교 | |
| IV. 대상판결의 비판적 고찰 | |

* 본 논문은 한국특허법학회가 2021년 4월에 주최한 ‘2020 TOP 10 특허판례세미나’에서 발표한 필자의 논문을 다시 수정·보완한 것이다.

** 김승조 특허법률사무소 변리사, 법학박사.

초록

무효심판사건, 권리범위확인심판사건, 특허권 침해소송 사건에 대한 상고심 중에 정정을 인정하는 심결이 확정되는 경우 소급효에 의해 특별한 경우를 제외하고 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유로 보는 것이 그간의 대법원 입장이었다.

그런데 대법원은 2020. 1. 22 선고 2016후2522 전원합의체 판결을 통해 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정된 경우 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 아니라고 하였다. 그 이유로는 정정심결이 확정되더라도 판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다고 볼 수 없다는 점, 정정심결이 확정되더라도 특허발명의 내용이 정정 후로 확정적으로 변경되었다고 단정하기 어렵고, 소급효에 관한 특허법 제136조 제10항의 규정은 정정 전 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다는 점, 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시킨다는 점을 들고 있다.

그러나 위 전원합의체 판결은 특허법이 규정한 정정의 소급효가 제한될 수 있다고 하면서도 어느 경우에 제한된다는 것인지 아무런 판단기준을 제시하지 않았다는 점, 귀책사유가 없는 특허권자에게 지나치게 가혹할 수 있다는 점, 특허법원에서의 절차가 종전보다 지연될 수 있다는 점, 구체적인 사례를 살펴보면 분쟁의 해결이 오히려 지연될 수 있다는 점 등에서 아쉬움이 있다.

주제어

재심사유, 정정심판청구, 정정심결의 확정, 사실심 변론종결, 정정심결확정의 소급효

I. 서론

특허의 정정은 특허권의 설정등록 후에 특허법이 정한 일정한 요건하에 특허권자가 특허발명의 명세서나 도면을 고칠 수 있도록 하는 제도이다. 정정제도는 미래에 있을 권리행사를 염두에 두고 특허발명의 불확실성을 제거하기 위해서 특허권자가 선제적으로 이용하기도 하지만, 주로 무효심판이나 특허권 침해소송과의 관계에서 특허권자의 방어방법으로 활용되고 있다.¹⁾

정정을 인정하는 심결이 확정되면 특허법 제136조 제10항의 규정에 의해 소급효가 인정되고,²⁾ 이러한 소급효로 인해 관련 사건에서 정정 전 특허발명에 대해 이미 판단하였다 하더라도 정정 후 특허발명으로 다시 판단하여야 하는 등의 문제가 발생한다. 특히 무효심판사건, 권리범위확인심판사건, 특허권 침해소송 사건에 대한 상고심 중에 정정을 인정하는 심결이 확정되면 특별한 경우를 제외하고 민사소송법 제451조 제1항 제8호³⁾의 재심사유를 이유로 특허법원으로 파기환송하는 것이 그간의 대법원 입장이었다.

그런데 대법원은 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결(이하 ‘대상판결’이라 한다)을 통해 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정된 경우 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 아니라고 하면서, 그 이유로 정정심결이 확정되더라도 판결의 기초가 된 행정처분이 변경되었다고 볼 수 없다는 점, 정정심결이 확정되더라도 특허발명의 내용이 정정 후로 확정적

1) 김동준·정차호·김승조, “특허권의 실질적 보호를 위한 정정제도 개선방안”, 특허청, 2019, 96면.

2) 특허법 제136조(정정심판) ⑩ 특허발명의 명세서 또는 도면에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정 후의 명세서 또는 도면에 따라 특허출원, 출원공개, 특허결정 또는 심결 및 특허권의 설정등록이 된 것으로 본다.

3) 민사소송법 제451조(재심사유) ① 다음 각호 가운데 어느 하나에 해당하면 확정된 중 국판결에 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, 그 밖의 재판 또는 행정처분이 다른 재판이나 행정처분에 따라 바뀔 때

으로 변경되었다고 단정하기 어렵고, 소급효에 관한 특허법 제136조 제10항의 규정은 정정 전 명세서 등에 따라 발생한 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다는 점, 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 않는다는 점을 들면서, 무효심판사건은 물론 권리범위확인심판사건, 특허권 침해소송사건 역시 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정된 경우 재심사유가 아니라고 판시하였다. 대상판결은 재심사유의 일반 법리와 함께 정정심결확정의 효력에 관한 법리에 큰 변화를 가져오고, 정정심판청구가 있는 경우 특허법원과 특허심판원에서 어떻게 절차를 진행할 것인가에 대해서도 큰 변화를 가져오는 중요한 판결이다.

이하에서는 대상판결이 재심사유가 아니라고 하면서 제시한 이유가 법리적으로 타당한지를 살펴보고, 재심사유가 아닌 것으로 보게 되면 소송절차의 지연 문제가 해결되는지 여부를 구체적 사례를 통해 밝혀보고, 나아가 대상판결 이후의 바람직한 실무운용에 대한 제안을 하고자 한다.

II. 대상판결의 요지

1. 사실의 개요

원고(심판청구인)는 피고(특허권자)를 상대로 발명의 명칭이 “롤방충망의 록킹구조”인 특허등록 제1234527호의 진보성이 부정된다고 주장하며 무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 심판청구를 기각하였고, 특허법원은 심결을 취소하였고, 피고는 이에 불복하여 상고하면서 그 직후 이 사건 제1항 발명에 대한 정정심판청구를 하였다. 이후 특허심판원은 피고의 정정심판청구를 인용하는 심결을 하였고, 상고심 계속 중 정정심결이 피고에게 송달되

어 확정되었다. 피고는 상고이유 제1점으로 정정심결의 확정으로 ‘판결의 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의해 변경되었다’고 하면서 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있어서 원심판결은 파기되어야 한다고 주장하였다.

2. 판시사항

대상판결은 상고이유 제1점인 재심사유에 대해 민사소송법 제451조 제1항 제8호인 “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 것이어서 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되면 재심사유가 없다고 보았다.

한편, 대상판결은 재심사유로 볼 수 없는 이유로, 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수는 없다는 점, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 ‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수는 없고, 특허법 제136조 제10항은 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다는 점, 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 않는다는 점을 들고 있다.

대상판결의 적용대상은 권리범위 확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해소송에도 미치고, 이에 따라 종전에 재심사유로 보았던 대법원 관례

는 모두 변경되었다.

한편, 별개의건은 심결취소소송에서 특허결정은 판단의 대상이 아니라 심결의 기초가 되는 처분에 불과하다는 점, 다수의견은 특허법 제136조 제10항의 규정에 명백하게 반한다는 점 등을 이유로 재심사유로 보아야 한다고 하였다.

III. 정정심결의 확정에 따른 재심사유

1. 재심의 법리

대상판결은 ‘판결의 기초가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’를 “확정판결에 법률적으로 구속력을 미치거나 또는 그 확정판결에서 사실인정의 자료가 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우”라고 하여 대상판결이 참조한 종전의 대법원 판결과 같은 입장을 취하면서도, “판결의 심리·판단 대상이 되는 행정처분 그 자체가 그 후 다른 행정처분에 의하여 확정적·소급적으로 변경된 경우”는 배제하여 재심사유를 다소 좁게 해석하는 법리를 택하였다.

2. 무효심판에 대한 심결취소소송 제기 후 정정심판의 청구

정정심판청구는 특허권 설정등록 후에 가능하지만, 특허법은 무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간 등에는 정정심판을 청구할 수 없도록 시기적 제한을 가하면서도,⁴⁾ 무효심판이 특허법원이나 대법

4) 특허법 제136조(정정심판) ② 제1항에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 기간에는 정정심판을 청구할 수 없다.

1. 특허취소신청이 특허심판원에 계속 중인 때부터 그 결정이 확정될 때까지의 기간. 다만, 특허무효심판의 심결 또는 정정의 무효심판의 심결에 대한 소가 특허법원에 계속 중인 경우에는 특허법원에서 변론이 종결(변론 없이 한 판결의 경우에는 판결의 선고로

원에 계속 중인 경우에는 정정심판청구를 허용한다. 이는 우리나라 대법원 관례가 당사자에게 사건에 있어서 특허법원의 심리범위에 대하여 무제한설을 채택하고 있어 무효심판청구인은 심판단계에서 제출하지 않은 새로운 증거를 소송단계에서 제한 없이 제출할 수 있기 때문에 특허권자에게도 그 대응 수단으로 정정심판을 제기할 수 있도록 한 것이라고 한다.⁵⁾

한편 일본의 경우, 무효심판과 관계없이 언제든지 정정심판을 청구할 수 있는 것으로 인한 절차지연 문제를 해결하기 위해 1993년 특허법을 개정하여 무효심판이 특허청에 계속 중인 동안에는 정정심판 청구가 금지되고, 무효심판에 대한 심결취소소송이 제기된 경우에는 그 제기일부터 90일 이내에만 정정이 인정되는 것으로 변경하였고, 그럼에도 불구하고 절차지연 문제가 해소되지 않자 2011년 특허법 개정으로 무효심판에 대한 심결취소소송 제기 후에는 정정심판 청구를 금지하는 대신 무효심판절차에서 무효 여부에 대한 판단을 당사자에게 공개하는 심결예고 제도를 신설(현행 일본특허법 제 165조)하고 이를 근거로 특허권자가 정정청구 여부를 판단할 기회를 제공하도록 하였다.⁶⁾

무효심판에 대한 심결취소소송이 특허법원이나 대법원에 계속 중에 정정심판을 청구하는, 이른바 ‘후발적 정정심판청구’가 있는 경우 여러 관련 쟁점이 있지만, 대상판결은 무효심판사건이 대법원 계속 중에 후발적 정정심판청구가 인용되어 정정이 확정된 경우 재심사유를 인정할 것인가의 문제와 관련된다. 이러한 후발적 정정심판청구는 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송이나 특허권 침해소송에서도 쟁점이 된다.⁷⁾

말한다)된 날까지 정정심판을 청구할 수 있다.

2. 특허무효심판 또는 정정의 무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간

5) 한국특허법학회, “무효심결의 확정이 정정사건에 미치는 영향”, 설범식, 특허관례연구, 개정판, 박영사, 2012, 781면; 특허청, 『우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰』, 특허청, 2007, 736면.

6) 승조, “특허의 정정제도에 관한 연구”, 충남대학교대학원, 박사학위논문, 2013, 88면.

7) 조영선, “침해소송의 판결 후 특허의 정정·무효로 인한 법률문제 — 재심 허용에 대한 재검토를 중심으로”, 『저스티스』, 통권 제170-1호(2019), 109-134면.

3. 종래 대법원 입장과의 비교

정정심판은 결정계 사건이어서 정정인용의 심결이 청구인에게 도달함으로써 곧바로 확정되고, 정정심결이 확정되면 출원 시까지 효력이 소급되는데, 이는 정정심판이 특허권자의 방어수단으로서의 기능을 다하기 위해서이다.⁸⁾

이와 같은 정정심결의 소급효에 따라 종래 대법원은 무효심판사건의 상고심 계속 중 당해 특허발명에 대한 정정심결이 확정되는 경우, 정정 전 특허발명을 대상으로 하여 무효 여부를 판단한 무효심판에 대한 심결취소소송 판결에는 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다는 이유로 원심판결을 파기해 왔고,⁹⁾ 이는 권리범위확인심판사건의 경우,¹⁰⁾ 특허권 침해소송의 경우¹¹⁾ 역시 동일하였고, 정정심결의 확정은 별개로 진행되는 무효심판절차에서 정정청구가 있는 경우 정정을 인정하는 내용이 포함된 심결이 확정된 경우도 포함한다.¹²⁾ 다만, 정정된 사항이 무효 유무 판단의 전제가 된 사실인정에 영향을 미치는 것이 아니라면 재심사유가 아니라고 보았다.¹³⁾

그런데 대상판결은 무효심판에 대한 정정심결의 확정이 심결취소소송의 사실심 변론종결 후에 이루어지는 경우에는 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없고, 이는 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송, 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송도 마찬가지라 하면서, 위 종전 판결들을 대상판결의 견해에 배치되는 범위 내에서 모두 변경하였다.¹⁴⁾

8) 특허청, 앞의 책(주 5), 737면.

9) 대법원 2001. 10. 17. 선고 99후598 판결, 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결.

10) 대법원 2010. 9. 9 선고 2010후36 판결.

11) 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결.

12) 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후3133 판결.

13) 대법원 2004. 10. 14. 선고 2002후2839 판결, 대법원 2007. 11. 30 선고 2007후3394 판결.

14) 대상판결은, '정정심결의 확정이 심결취소소송의 사실심 변론종결 후에 이루어지는 경

IV. 대상판결의 비판적 고찰

1. 정정심결 확정과 ‘판결의 기초가 된 행정처분의 변경’의 여부

(1) 대상판결의 입장

대상판결은 특허결정에 대해 불복하고자 할 때는 특허법 제186조 제1항 및 제6항으로 인해 특허결정 자체를 소의 대상으로 삼을 수 없고, 반드시 특허심판원의 심판을 거쳐 그 심결에 대해서만 소를 제기할 수 있다고 하면서, “특허결정의 당부를 다투는 심결취소소송에서 특허법이 위와 같이 채택한 필수적 행정심판전치주의와 재결주의로 인해 당사자는 심결의 취소를 구할 수밖에 없게 되었다. 이와 같이 심결과의 관계에서 원처분으로 볼 수 있는 특허결정은 심결취소소송에서 심리·판단해야 할 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수는 없다. 따라서 사실심 변론종결 후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되어 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허결정, 특허권의 설정등록이 된 것으로 보더라도(특허법 제136조 제10항), 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것으로 볼 것은 아니다.”라고 한다.

(2) 심결취소소송의 심리·판단의 대상이 특허결정인지 여부

대상판결은 심결취소소송을 특허결정의 당부를 다투는 것으로 보았다.¹⁵⁾ 그러나 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하

우’에는 다른 상황을 전혀 고려하지 않고 무조건 재심사유가 아니라고 한 것이다.

15) 대상판결이 심판의 종류와 무관하게 모든 심결취소소송을 특허결정의 당부를 다투는 것으로 보는지, 아니면 무효심판과 같이 특허발명의 유효·무효를 다투는 심결취소소송만을 특허결정의 당부를 다투는 것으로 보는지 명확하지 않다. 그러나 대상판결이 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송이나 특허권 침해소송에도 대상판결의 재심에 관한 법리가 그대로 적용되어야 한다고 하고 있어, 대상판결은 무효심판이나 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송 모두 특허결정의 당부를 다투는 것으로 보고 있다고 해야 맞을 것이다.

고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송 물은 심결의 실제적·절차적 위법성 여부라는 것이 그간의 대법원 입장이다.¹⁶⁾ 따라서 무효심판에 대한 심결은 특허결정의 당부를 살피는 처분이고, 이 심결에 대한 심결취소소송은 특허결정이라는 처분에 대한 위법성 여부를 다투는 것이 아니라 무효 또는 무효가 아니라는 판단인 심결이라는 처분의 위법성 여부, 그것도 실제적·절차적 위법성 여부를 다투는 소송이라 할 것이다.

그 밖에 특허법원은 심결을 취소할 수 있을 뿐 특허결정을 취소할 수는 없다는 점,¹⁷⁾ 특허결정의 당부와 무관한 심결 자체의 위법사유로도 심결은 취소될 수 있다는 점,¹⁸⁾ 심결취소소송에서 위법판단의 기준시점은 처분시절에 따라 심결 시를 기준으로 한다는 점 등에서 심결취소소송은 심결의 당부를 다투는 소송이라는 점이 확인된다.

또한 권리범위확인심판은 특허결정의 당부를 다투는 것이 아니라 확인대상발명이라고 하는 어느 실시형태가 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 대한 확인을 구하는 심판이어서, 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송은 필수적 행정심판전치주의와 재결주의를 고려하더라도 특허결정의 당부를 다투는 것이라 하기 어렵다.¹⁹⁾ 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송에서 심리·판단의 대상은 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부에 대한 판단인 심결이고, 특허결정은 이러한 심결의 기초가 되는 처분이다. 특허권 침해소송의 심리·판단의 대상 역시 특허결정이 아니다.²⁰⁾

-
- 16) 대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결.
 17) 무효심판사건에서 특허법원이 심결이 아니라 특허결정을 취소한다는 것은 특허법원이 무효판결을 한다는 것이고, 이 판결이 확정되면 해당 특허의 무효가 확정된다는 의미이다. 그런데 특허법상 무효의 확정은 심결의 확정에 의해서만 가능한 것이고, 특허법원은 무효 여부에 대해 판단한 심결을 취소할 수 있을 뿐이다.
 18) 심결에 절차적 위반이 있거나 일사부재리 위반 등 적법요건 위반의 경우에도 심결은 취소되는데, 이 경우 특허결정이 위법하기 때문에 심결이 취소되는 것은 아니다.
 19) 예컨대, 확인대상발명은 자유실시기술이어서 특허발명의 권리범위를 인정할 수 없어 확인대상발명은 권리범위에 속하지 않는다는 취지의 심결에 대한 심결취소소송에서 심리·판단의 대상을 특허결정이라 할 수 없을 것이다.
 20) 조영선, 「특허사건의 사실심 변론 종결 이후 확정된 정정과 재심 사유 여부」, 법률신

2. 정정심결 확정과 법률관계의 소급적 변경의 여부

(1) 대상판결의 입장

대상판결은 특허무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판절차까지 이어진다고 하면서, 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 ‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수는 없다고 하고, 나아가 특허법 제136조 제10항의 소급효 규정은 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다고 한다.

(2) 정정심결 확정의 효력을 제한할 수 있는지 여부

대상판결은 정정을 인정하는 내용의 심결이 확정되었다고 하여, 정정 전의 명세서 등에 따른 특허발명의 내용이 그에 따라 ‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수는 없다고 하는데,²¹⁾ 특히 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정된 경우에 확정적으로 변경된 것이 아니라고 보고 있다.

대상판결이 이와 같이 보는 유일한 근거는 정정의 무효심판이다. 즉, 특허

문, 2020. 10. 8자(“특허법이 원처분(특허등록)에 대한 다툼을 반드시 심판에 의하도록 하고 다른 형태의 불복을 허용하지 않음을 감안하면 심결에 대한 불복소송은 그 실질상 원처분에 대한 불복으로서 일체·연결성을 가지는 것으로 볼 수도 있으므로 무효심결에 대한 불복소송에서 대상판결의 ㉔ 논리=정정의 확정이 ‘판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’에 해당하지 않는다는 것은 그 자체로는 설득력이 있다. (중략) 대상판결은 ‘이러한 법리는 특허권의 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송에서도 그대로 적용되어야 한다’고 하여 ㉔ ㉕ 법리를 모두 특허침해소송 등의 사실심 변론종결 후 정정이 확정된 때에도 적용하고 있으나 이는 문제이다. ㉔의 경우 해당 특허 자체의 유·무효가 문제 되는 무효소송과 달리 특허침해소송의 소송물을 생각하면 해당 특허의 유·무효와 그 내용은 판결의 기초가 된 행정처분일 뿐 심리·판단해야 할 대상이 아님이 분명하기 때문이다.”).

21) 여기서 “‘확정적으로’ 변경되었다고 단정할 수는 없다”는 의미가 모호하다. 대상판결 전체를 볼 때 심결취소소송의 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되어도 특허발명의 내용이 정정 전에서 정정 후로 변경되지 않는 경우가 있다는 의미로 보이는데, 만일 이러한 의미라면 대상판결은 정정 후로 변경되는지 여부에 대한 판단기준을 제시하여야 할 것이다.

무효 분쟁은 필연적으로 정정의 무효심판까지 이어지게 마련이니,²²⁾ 정정심결이 확정되었다 하더라도 정정의 무효심판에 의해 정정이 무효될 수 있기 때문에 정정 전 특허발명의 내용이 정정 후로 확정적으로 변경되었다고 단정할 수 없다는 것이다.

그러나 (i) 어느 절차의 종결에 의해 가지는 법률적 효력이 다른 절차에 의해 취소될 가능성이 있다는 이유로 그 법률적 효력을 확정적이지 아니라고는 할 수 없다는 점, (ii) 정정의 무효심판으로 인해 정정심결이 확정되더라도 특허발명의 내용이 정정 후로 확정적으로 변경되지 못한다고 보아야 한다면, 정정심결이 사실심 변론종결 이전에 확정되는 경우에도 정정 후로 확정적으로 변경되지 못하는 것으로 보아야 할 것인데, 대상판결에 의하면 이 경우 특허법원은 정정 후의 내용으로 판단하여야 하는 것이어서 대상판결의 논거에는 모순이 있다는 점, (iii) 대상판결에 의하면 정정심결이 사실심 변론종결 후에 확정된 경우 대법원은 정정 전의 내용으로 판단하고, 원심판결을 파기환송하면 특허법원은 정정 후의 내용으로 판단하여야 하는데,²³⁾ 정정심결은 이미 확정되었는데 왜 대법원과 파기환송심의 판단대상이 정정 전과 정정 후로 달라져야 하는지 그 이유를 이해하기 어렵다는 점에서 대상판결에 동의하기 어렵다.

한편 대상판결은 정정의 소급효에 관한 특허법 제136조 제10항의 규정은 정정 전의 명세서 등에 따라 발생된 모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다고 한다.

그런데 여기서 “모든 공법적, 사법적 법률관계를 소급적으로 변경시킨다는 취지로 해석하기 어렵다”는 것의 의미가 모호하다. 대상판결 전체를 볼

22) 대상판결은 특허무효 분쟁은 ‘필연적으로’ 정정의 무효심판절차까지 이어진다고 보고 있으나 이는 이해하기 어렵다. 정정의 무효심판은 정정이 확정된 이후의 절차인데, 무효심판, 권리범위확인심판 또는 특허권 침해소송 등 관련 사건이 있는 경우 특허권자의 상대방은 정정심판이 인용될 때까지 기다렸다가 뒤늦게 정정의 무효심판을 청구하기보다는 정정심판 절차에서 정보제공을 통해 정정의 적법성을 다룬다.

23) 파기환송되지 않는 경우, 예컨대 특허심판원 심결을 유지한 특허법원 판결에 대해 상고기각하여 심결이 확정되는 경우에 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결의 소급효에 대해 대상판결이 부인하는 것인지 명확하지 않다.

때 정정의 소급효를 전면적으로 부정하는 것이 아니라 소급효가 부정될 수도 있다는 취지로 보이는데, 만일 특허법에 명문으로 규정된 정정심결의 확정에 따른 소급효를 제한할 수 있다는 취지라면 당연히 어느 경우에 제한되는 것인지 그리고 그 이유는 무엇인지 밝혀야 한다.²⁴⁾ 그런데 대상판결은 정정의 소급효가 부정될 수 있다는 가능성만 제시하고 있을 뿐, 어느 경우에 소급효가 부정될 수 있는 것인지에 대한 판단기준을 전혀 제시하지 않고 있다.²⁵⁾

다만, 대상판결 전체를 볼 때 결국 대상판결은 정정심결의 확정이 사실심 변론종결 전에 이루어지면 정정의 소급효가 인정되고, 사실심 변론종결 후에 이루어지면 대법원에서는 정정의 소급효가 인정되지 않지만, 파기환송심에서는 정정의 소급효가 인정된다는 것으로 보고 있는 듯하다. 그러나 특허법 어디에도 정정심결의 확정에 따른 소급효가 사실심 변론종결 전후에 따

24) 이와 관련해서 대상판결의 별개의견 역시 “특허결정, 심결의 대상에 대해서는 소급효가 적용되지 않는다고 보는 듯하나, 이는 명백하게 위 규정에 반한다.”라고 다수의견에 대해 비판한다. 한편, 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결은 “정정심결이 확정된 경우 그 정정이 별도의 정정무효심판절차에 의하여 무효로 되지 아니하는 한, 그 특허발명은 처음부터 정정된 특허청구범위에 의하여 특허권 설정등록이 된 것으로 보아야 하지만, 헌법 제13조 제1항, 형법 제1조 제1항의 입법 취지 및 특허발명의 특허청구범위는 특허권자가 독점하여 실시할 수 있는 영역과 제3자가 침해해서는 아니 되는 영역을 객관적으로 획정하여 대외적으로 공시하는 규범적 효력이 있는 점에 비추어 보면, 피고인의 행위가 특허권침해죄에 해당하는지 여부를 판단함에 있어 정정 후의 특허청구범위를 침해대상 특허발명으로 삼는 것이 피고인에게 불리한 결과를 가져오는 경우까지도 정정의 소급적 효력이 당연히 미친다고 할 수는 없는 법리이고”라고 하여, 정정의 소급효가 제한될 수 있다고 하면서도 소급효가 인정되지 않는 대상은 특허권침해죄이고, 소급효가 인정되지 않는 이유는 헌법과 형법의 입법 취지 등이라는 점을 명확하게 제시하고 있다. 이 판결에 대한 긍정적 견해로는, 한국특허법학회, “정정의 소급효 제한 필요성에 관한 소고”, 정차호, 특허판례연구, 개정판, 박영사, 2012, 758-759면 참조.

25) 대상판결은 이유 1과 관련해서는, “사실심 변론종결 후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되어 그 정정 후의 명세서 등에 따라 특허결정, 특허권의 설정등록이 된 것으로 보더라도(특허법 제136조 제10항), 판결의 기초가 된 행정처분이 변경된 것으로 볼 것은 아니다.”라고 특허법 제136조 제10항의 소급효를 부인하지 않고 있으면서, 이유 2에서는 소급효를 제한할 수 있다는 취지이어서 일관된 입장을 취하고 있지 않는 듯하다.

라 또는 대법원과 파기환송심에 따라 달라진다는 규정이 없어 대상판결에 동의하기 어렵다.

3. 사실심 변론종결 후 확정된 정정심결과 사실심의 재판단에 의한 지연 여부

(1) 대상판결의 입장

대상판결은 “특허권자는 특허무효심판절차에서는 정정청구를 통해, 그 심결취소소송의 사실심에서는 정정심판청구를 통해 얼마든지 특허무효 주장에 대응할 수 있다. 그럼에도 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 않는다.”라고 한다.

(2) 정정심판을 청구한 특허권자에게 절차지연의 책임이 있는지 여부

무효심판에 대한 심결취소소송이 대법원에 계속 중 정정을 인정하는 심결이 확정되면 그간의 절차가 무위로 돌아가는 문제가 있다. 이러한 문제의 원인을 뒤늦은 정정심판청구에 있다고 보아 정정심판청구에 시기적 제한을 가하고자 하는 의견이 다수 있다.²⁶⁾ 대상판결 역시 이러한 인식에 기초하고 있다.

그런데 특허법이 무효심판에 대한 심결취소소송이 특허법원이나 대법원에 계속 중인 경우 정정심판을 청구할 수 있도록 규정한 이유는 특허법원 단계에서 새로운 무효주장을 제한 없이 하거나 새로운 무효증거를 제한 없이 제출할 수 있음에 따라 특허권자가 대응할 수 있도록 한 것이다. 따라서 특허권자가 무효심판에 대한 심결취소소송이 특허법원이나 대법원에 계속 중 정정심판을 청구하는 것을 특허권자가 분쟁의 해결을 지연시키는 행위로 단

26) 김동준, “특허정정심판 청구시기 제한에 대한 고찰”, 『경영법률』, 20집 4호(2010), 507-511면; 특허법원, “정정심판청구의 문제점 및 개선방안”, 최종선, 특허법원 개원 20주년 기념논문집, 특허법원(2018), 519면.

정하는 것은 타당하지 않다.

무엇보다도 특허법원에서 새로운 증거를 제출한 것에 대한 대응으로 정정심판을 청구하였음에도 불구하고,²⁷⁾ 정정심결의 확정이 사실심 변론종결 후라는 이유만으로 재심사유가 아니라 하는 것은 특허권자의 방어수단을 과도하게 제한하는 것이어서 부당하다. 이러한 문제에 대해 대상판결의 다수의견에 대한 보충의견은 사실심이 정정심판청구에 따라 변론을 종결할 것인지 여부를 합리적으로 결정할 여지가 있다는 취지로 설시하고 있지만, 사실심 변론종결 여부는 특허법원의 재량사항이어서 특허권자는 변론종결에 따르는 위험을 감수하여야만 한다. 특허법이 보장하고 있는 정정심판을 정당하게 청구한 특허권자가 정정심판의 결과를 기다리지 않고 변론종결을 하여 마치 정정심판을 청구하지 않은 것과 같은 결과가 되는 위험을 감수하여야 하는지 이해하기 어렵다.

(3) 대상판결이 소송경제에 더 부합하는지 여부

1) 대상판결의 입장

대상판결은 사실심 변론종결 후에 확정된 정정심결에 따라 청구원인이 변경되었다는 이유로 사실심의 판단을 다룰 수 있도록 하는 것은 소송절차뿐만 아니라 분쟁의 해결을 현저하게 지연시키는 것으로 보고 있다.

아래에서는 구체적 사례를 통해 대상판결이 타당한지 살펴보기로 한다.

2) 무효심판의 경우

무효심판은 특허심판원, 특허법원 및 대법원을 거치면서 각각 무효 또는 유효²⁸⁾ 취지로 판단될 것인데, 이를 다음과 같이 8가지 경우로 나누어 표로 정리하였다. 아래는 모두 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정된 경우를 전제한다.

27) 특허법은 바로 이러한 경우에 특허권자의 방어를 위해 정정심판청구를 허용하고 있는 것이다.

28) 무효 아님이라고 해야 정확한 표현이지만 편의상 '유효'라고 한다.

[표] 무효심판사건에 대한 판단결과에 대해 대상판결에 따라 처리한 경우

경우	판단	대상판결에 따른 처리
①	무효-무효-무효	- 정정 전이 무효라는 심결은 확정되었는데, 정정 후에 대한 판단은 없었음 - 별개의견은 정정심결로 확정된 특허발명이 무효인지 의문이라 하였으나, 다수의견에 대한 보충의견은 정정 후 특허발명 역시 무효 확정이라 보고 있음
②	무효-무효-유효 (파기환송)	- 파기환송심에서 판단대상은 정정 후임 - 대법원은 정정 전이 무효가 아니라고 판단하였으므로 파기환송심은 정정 후가 무효 아니라고 판단할 가능성이 높아, 정정 전에 대한 대법원 판단은 파기환송심 판단에 도움이 될 수 있음
③	무효-유효-무효(파기환송)	- 파기환송심에서 판단대상은 정정 후임 - 파기환송심은 또다시 정정 후가 아니라고 판단할 수 있는데, 이 경우 정정 전에 대한 대법원 판단은 무용하고, 종전의 재심사유로 인한 즉시 파기환송보다 오히려 절차가 지연됨
④	무효-유효-유효	- 정정 전이 무효가 아니라는 특허법원 판결은 확정되고, 특허심판원의 판단대상은 정정 후임 - 경우 ②와 마찬가지로 정정 전에 대한 대법원 판단은 특허심판원 판단에 도움이 될 수 있음
⑤	유효-무효-무효	- 정정 전이 무효라는 특허법원 판결은 확정되고, 특허심판원의 판단대상은 정정 후임 - 특허심판원은 또다시 정정 후가 무효가 아니라고 판단할 수 있는데, 이 경우 정정 전에 대한 대법원 판단은 무용하고, 종전의 재심사유로 인한 즉시 파기환송보다 오히려 절차가 지연됨 - 후속판결인 대법원 2020. 11. 26 선고 2017후2055 판결, 대법원 2020. 12. 24. 선고 2016후2560 판결, 대법원 2021. 1. 14. 선고 2018후11124 판결의 사례임
⑥	유효-무효-유효(파기환송)	- 파기환송심에서 판단대상은 정정 후임 - 경우 ②와 마찬가지로 정정 전에 대한 대법원 판단은 파기환송심 판단에 도움이 될 수 있음 - 대상판결의 사례임
⑦	유효-유효-무효(파기환송)	- 파기환송심에서 판단대상은 정정 후임 - 파기환송심은 또다시 정정 후가 무효가 아니라고 판단할 수 있는데, 이 경우 정정 전에 대한 대법원 판단은 무용하고, 종전의 재심사유로 인한 즉시 파기환송보다 오히려 절차가 지연됨
⑧	유효-유효-유효	- 대법원은 정정 전이 무효가 아니라고 판단하면서 상고를 기각하여 무효가 아니라는 심결은 그대로 확정됨 - 보충의견은 경우 ①에 대해 정정 전 특허발명이 무효라는 심결 확정의 효력이 정정 후 특허발명에도 미치는 것으로 보고 있는데, 이를 근거로 무효가 아니라는 심결 확정의 효력이 정정 후 특허발명에까지 미치는 것으로 볼 수 있는지는 의문임 - 정정 전 특허발명이 유효면 정정 후 특허발명도 유효일 것임 - 재심사유와 무관하게 정정심결의 확정에 따른 소급효가 인정되어 해당 특허발명은 정정 후로 변경된 것으로 보아야 할 것임

① 대상판결에 의해 절차가 오히려 지연될 수 있음(경우 ③, ⑤, ⑦)

특허심판원이나 특허법원이 무효가 아니라고 판단하였는데 대법원이 정정 전 특허발명이 무효라는 이유로 원심판결을 파기환송하거나 심결취소판결을 확정하는 경우 특허심판원이나 특허심판원은 정정 후의 내용으로 다시 판단하여 또다시 무효가 아니라는 판단을 할 수 있다. 이 경우 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실제적 판단은 사실상 무익한 판단으로서 파기환송 후 특허법원이나 심결취소 후 특허심판원에서의 판단에 아무런 도움이 되지 못하고,²⁹⁾ 절차는 오히려 지연된다. 만일 종전과 같이 재심사유가 있다 하여 바로 파기환송하였다면 정정 후 특허발명에 대한 무효 여부의 판단 절차를 보다 빠르게 진행할 수 있었을 것이다.³⁰⁾

② 무효심결을 유지한 판결에 대한 상고기각의 경우 특허발명이 무효확정되는지 여부의 불확실성(경우 ①)

경우 ①과 같이 특허심판원과 특허법원 모두 무효라고 판단하였는데, 사실심 변론종결 후 정정심결이 확정되어 대법원이 정정 전 내용으로 판단하여 상고를 기각하면 정정 전 특허발명에 대한 무효심결은 확정된다. 그런데 이 경우 (i) 무효심결 확정 전에 먼저 확정된 정정심결에 의해 정정 전 특허발명만 무효되고 정정 후 특허발명은 남아 있는 것인지, (ii) 정정 후 특허발명 역시 무효가 되는 것인지가 문제이다.

이와 관련해서 별개의견은 이러한 경우 특허 자체가 무효로 되는지 여부가 불분명하다는 문제를 제기하였다.

이에 대해 다수의견에 대한 보충의견은 이 사안의 경우 정정여부와 무관하게 특허번호로 특정되는 특허에 대한 무효가 확정되는 것으로 보아야 한다고 하면서, 그렇게 보아야 하는 이유를 명확하게 제시하지 않고 있다. 특히 정정 전 특허발명의 무효확정으로 인해 정정 후 특허발명 역시 무효로 되

29) 따라서 어느 경우라도 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실제적 판단은 분쟁의 종국적 해결과 소송경제에도 큰 도움이 된다는 다수의견에 대한 보충의견은 타당하지 않다.

30) 대상판결의 후속판결인 대법원 2020. 11. 26 선고 2017후2055 판결 등이 이와 같이 새로운 실무에 의해 절차가 지연된 사례이다.

어야 하는 이유가 정정심결의 소급효가 인정되지 않기 때문인지가 명확하지 않다.³¹⁾ 보충의견은 다만, 특허권자는 이미 정정의 기회가 있었기 때문에 이렇게 무효로 확정된다 하더라도 특허권자에게 가혹하지 않다고 하는데, 이러한 경우에는 특허권자에게 가혹하지 않다고 단정하는 것도 문제이지만,³²⁾ 만에 하나 특허권자에게 가혹하지 않다고 보더라도 이것이 정정 후 특허발명이 무효로 확정된다는 이유가 될 수는 없다.³³⁾

한편, 대상판결은 구체적 사안에 대해 무효확정이라는 결론을 내리면서도 이를 다수의견이 아닌 보충의견으로 제시하였다는 점에서도 문제가 있다고 본다.³⁴⁾

③ 소 결

이상에서 살펴본 바와 같이 대상판결에 의해 변경된 실무가 신속한 절차 진행을 가져오기도 있지만, 오히려 절차가 지연되는 경우도 분명히 존재한

31) 보충의견은 소급효의 인정 여부에 대해 침묵하고 있지만, 소급효를 인정하면서도 정정 후 특허발명이 무효로 확정되었다고 하기는 어렵다는 점에서, 보충의견은 사실상 정정심결의 소급효를 부정하고 있는 것으로 보인다. 그런데 이와 같이 소급효를 인정할 수 없어서 정정 후 특허발명이 무효확정된다는 취지라면, 소급효 불인정의 근거, 특히 파기환송심에서는 정정 후의 내용으로 판단하여야 하는 것과 어떤 차이가 있어서 소급효가 인정되지 않는다는 것인지 명확히 밝혀야 했다.

32) 보충의견은 “특허권자는 특허무효심판 절차에서 정정청구를 할 수 있었을 뿐만 아니라 심결취소소송의 사실심에서도 정정심판을 청구할 수 있는 기회가 부여되었으므로, 그 변론종결 이후 추가로 정정의 기회를 부여하지 않더라도 특허권자에게 가혹하다고 볼 수는 없다.”고 한다. 그러나 보충의견은 ‘정정심판청구’와 ‘정정심결의 확정’을 동일시하여 특허권자에게 가혹한지 여부를 살피는 것이어서, 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하였지만 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정된 경우에 정정 후 특허발명이 무효확정되는 이유에 대한 설명이 되지 않는다. 정정심판청구를 늦지 않게 하였지만 특허심판원에서의 심리가 늦어진 경우, 특허심판원에서 제출한 무효증거에 대해서는 충분한 반박이 가능하다고 생각해서 정정청구를 하지 않았지만, 특허법원에서 뒤늦게 제출한 새로운 증거에 대해서는 필요하다 생각해서 정정심판을 청구하였지만 정정심결이 사실심 변론종결 후에 있는 경우에 정정 후 특허발명이 무효확정되는 것은 특허권자에게 부당하다 할 것이어서 보충의견은 타당하지 않다.

33) 정정심결 확정에 따른 소급효 인정은 특허권자에게 가혹한지 여부에 달려 있다고 볼 수는 없을 것이다.

34) 특허청은 이러한 사례가 실제로 발생할 때 보충의견을 다수의견으로 보아 해당 특허의 등록원부를 무효확정으로 처리할 것인지에 대해 고민이 있을 것이다.

다. 그렇다면 대상판결이 새로운 실무는 절차의 지연을 가져오지 않는다고 본 것은 타당하지 않다 할 것이다.

3) 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해소송의 경우

① 대상판결에 의해 절차가 오히려 지연될 수 있음

대상판결에 의하면 권리범위확인심판에 대한 심결취소소송과 특허권 침해소송에서 사실심 변론종결 후 정정심결이 확정된 경우 대법원은 정정 전 특허발명으로 권리범위에 속하는지 여부와 침해 여부를 판단하게 된다. 그런데 이렇게 되면 무효심판사건의 경우 ③, ⑤, ⑦에서와 마찬가지로의 문제가 발생할 수 있다. 즉, 권리범위확인심판사건에서 대법원이 정정 전 특허발명의 권리범위에 속한다고 판단하여 파기환송하거나, 특허권 침해소송에서 대법원이 정정 전 특허발명을 침해하였다고 판단하여 파기환송하는 경우, 파기환송심은 정정 후 특허발명으로 판단해서 이전과 마찬가지로 권리범위에 속하지 않는다고나 비침해로 판단할 수 있다. 이렇게 되면 대법원은 정정 후 특허발명으로 다시 판단하여야 해서, 정정 전 명세서 등에 대한 대법원의 실체적 판단은 사실상 무의한 판단으로서 파기환송 후 특허법원에서의 판단에 아무런 도움이 되지 못하고, 절차는 오히려 지연된다.

② 권리범위에 속한다는 심결을 유지한 판결 또는 침해라는 판결을 유지한 항소심 판결에 대해 정정 전 특허발명으로 판단하여 상고를 기각한 경우 정정 후 특허발명의 권리범위에 속하는지 또는 침해인지 여부에 대한 불확실성

특허권 침해소송의 1심과 항소심 모두 침해라는 판단이 있는 후 사실심 변론종결 후 정정심결이 확정되었고, 대상판결에 의해 대법원이 정정 전 특허발명으로 판단하여 침해라는 취지로 상고를 기각하면 정정 전 특허발명에 대한 침해라는 판결은 확정된다.³⁵⁾ 그런데 이 경우 (i) 정정심결의 소급효가

35) 이는 무효심판사건에서 특허심판원과 특허법원 모두 무효라고 판단하였는데, 사실심 변론종결 후 정정심결이 확정되어 대법원이 정정 전 내용으로 판단하여 상고를 기각하면 정정 전 특허발명에 대한 무효심결이 확정되는 앞의 무효심판의 경우 ①과 비교해

인정되어 정정 후 특허발명에 대한 침해 판단은 없었다고 보아야 하는 것인지, (ii) 정정심결의 소급효는 인정되지만, 피고는 정정 전 침해확정판결에 따르는 금지청구나 손해배상의 책임을 져야 하는 것인지, (iii) 정정심결의 소급효가 인정되지 않아서 피고는 정정 전 침해확정판결에 따른 책임을 져야 하는지 등이 문제이다. 즉, 정정 전 특허발명에 대한 침해라는 확정판결의 효력이 정정 후 특허발명에 어디까지 미치는 것인지 문제이다.³⁶⁾

생각해 보면, 정정심결의 확정에 따른 소급효를 특별한 근거 없이 부정할 수는 없다는 점을 고려하면, 정정 후 특허발명에 대한 판단은 전혀 없이 정정 전 특허발명에 대한 침해라는 판결이 확정되었다는 이유로 정정 후 특허발명을 침해한 판결이 확정된 것처럼 취급할 수는 없다고 생각한다.³⁷⁾ 이렇게 본다면 대상판결에 의해 대법원이 정정 전 특허발명에 대해서 침해 여부를 판단하는 것은 사실상 무익한 절차라 할 것이다.

권리범위확인심판사건의 경우도 정정 전 특허발명의 권리범위에 속한다는 확정심결의 효력이 정정 후 특허발명에 어디까지 미치는 것인지 문제가 될 것이다.

4. 대상판결의 향후 과제

(1) 대상판결의 의의

대상판결은 심결취소소송이나 특허권 침해소송의 상고심 계속 중에 정정

볼 때, 정정심결의 확정이 먼저 있었음에도 불구하고 정정 전 특허발명으로 판단한 심결이나 판결이 확정되었다는 점에서 유사한 면이 있다.

36) 대상판결의 후속판결인 대법원 2021. 1. 14 선고 2017다231829 판결은 실제 이러한 사안에 대한 것이다. 뒤에서 자세히 살펴보기로 한다.

37) 무효심판사건에서 정정 전 특허발명이 무효라는 심결 확정의 효력이 정정 후 특허발명에도 미치는 것으로 봐야 한다는 보충의견을 본 사안에 적용할 수 있는지를 살펴보면, 보충의견이 정정 후 특허발명 역시 무효라는 주요 근거는 특허권자가 정정심판을 청구할 수 있는 기회가 이미 있었기에 이렇게 처리해도 특허권자에게 가혹하다고 볼 수 없다는 것인데, 본 사안과 같은 특허권 침해소송의 경우에 정정 후 특허발명을 침해하였다고 보는 것은 특허권자에게 오히려 유리하기 때문에 보충의견에 따라 처리하기는 어렵다고 보인다.

심결의 확정을 이유로 원심판결을 파기함에 따라 정정 전 특허발명을 대상으로 진행된 원심판결의 절차가 무용한 것이 되고 정정 후 특허발명을 대상으로 동일한 절차가 반복되어 소송절차 및 분쟁의 해결이 지연되는, 이른바 ‘캐치볼 현상’의 문제를 해결하기 위해 사실심 변론종결 후 정정심결이 확정되더라도 이를 재심사유로 보지 않는다는 새로운 법리를 제시하였다.

그러나 대상판결이 심결취소소송은 특허결정의 당부를 다투는 것이어서 특허결정은 심결취소소송의 심리·판단의 대상일 뿐 판결의 기초가 된 행정처분으로 볼 수 없다고 한 점, 특허법이 규정한 정정의 소급효가 제한될 수 있다고 하면서도 어느 경우에 제한된다는 것인지 아무런 판단기준을 제시하지 않았다는 점, 대법원에서는 정정 전으로 판단하면서 파기환송 후에는 정정 후로 판단하여야 하는 이유가 명확하지 않다는 점 등은 법리적으로 이해하기 어렵고 추후에도 많은 논란이 예상된다.³⁸⁾ 또한 대상판결에 따르면 아무런 귀책사유가 없는 특허권자에게 지나치게 가혹할 수 있다는 점, 특허법원에서의 절차가 종전보다 지연될 수 있다는 점,³⁹⁾ 구체적 사례를 살펴보면 대상판결에 따른 실무 변화에 따라 대법원이 무익한 판단을 해야 하거나, 분쟁의 해결을 오히려 지연시킬 수 있다는 점에서 대상판결이 가지는 한계점을 지적하지 않을 수 없다.

다만, 대상판결에 대한 비판과 별개로 특허법원과 특허심판원에서는 특허

38) 조영선, 앞의 평석(각주 20 참조). 대상판결이 정정의 확정을 재심사유로 취급하지 않은 논거를, ㉠ 정정의 확정이 ‘판결의 기초로 된 행정처분이 다른 행정처분에 의하여 변경된 때’에 해당하지 않는다는 것과, ㉡ 특허권자 등 당사자가 소송 과정에서 적시에 정정에 관련된 조치를 취할 수 있었음에도 이를 미루다가 사실심 변론 종결 후에 비로소 이를 내세우는 것은 민사소송법 제1조(신의성실의 원칙) 위반에 해당할 수 있다는 것의 2가지로 보면서, ㉢ 논거는, 사실심 변론 종결 이후 이루어진 정정은 일도양단적으로 배척되어 권리자가 사실심 과정에서 불가피하게 뒤늦은 정정을 할 수밖에 없었던 개별적 사정이 있더라도 일절 고려되지 않는다는 법리적·실천적 문제점이 있다고 지적하고, ㉣ 논거는, 사실심 변론 종결 이후의 정정을 종전 판례처럼 일률적으로 재심사유로 보거나, 대상판결처럼 일률적으로 재심사유가 아닌 것으로 보는 대신 상고심이 이를 ‘개별화·상대화’하는 것이어서 합당한 논거라고 주장한다.

39) 특허법원 단계에서 정정심판을 청구하였으니 변론종결을 미뤄 달라는 특허권자의 요청에 대해 특허법원이 무조건 거부하기는 어려울 것으로 보인다.

권자가 정정심판을 청구할 수 있는 권리를 부당하게 박탈당하는 것은 아닌 가라는 관점에서 대상판결이 가지는 문제점을 최소화하는 지혜로운 실무용 용이 필요하다 할 것이다.

(2) 대상판결 이후의 후속판결

대상판결에 따라 재심사유를 인정하지 않은 후속판결을 살펴본다.

먼저, 대상판결과 동일한 특허발명에 대한 소극적 권리범위확인심판사건에 관한 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결이다. 이 사건에서 특허심판원은 권리범위에 속한다는 취지로 기각, 특허법원은 속하지 않는다는 취지로 심결취소하였는데, 대법원은 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되었다는 이유로 정정 전 특허발명으로 판단하여 상고를 기각하여 심결취소판결이 확정되었고, 취소확정판결에 따른 심판에서는 속하지 않는다고 판단하여 청구를 인용하였고,⁴⁰⁾ 이 심결은 불복 없이 확정되었다. 이 사안의 경우에는 대법원이 재심사유가 있다 하여 파기환송하지 않고 정정 전의 내용으로 판단한 것이 종전의 실무에 비해 절차가 신속하게 진행되었다고 볼 수 있다.

다음으로, 무효심판사건에 관한 대법원 2020. 11. 26. 선고 2017후2055 판결이다. 이 사건에서 특허심판원은 기각, 특허법원은 심결취소하였고, 대법원은 사실심 변론종결 후에 정정심결이 확정되었다는 이유로 정정 전 특허발명으로 판단하여 무효라는 취지로 상고를 기각하여 원심판결이 확정되었다. 이 경우 종전 실무에 의하면 대법원은 재심사유로 파기환송하고, 파기환송심에서는 정정 후 특허발명에 대한 무효 여부를 판단하였을 것인데, 대상판결에 의해 심결취소판결은 확정되고, 특허심판원은 정정 후 특허발명에 대한 무효 여부를 새로 판단할 것이어서⁴¹⁾ 긍정적인 면이 있다.⁴²⁾ 그러나 특

40) 정정 전 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다면 정정 후로 판단하여도 속하지 않는다고 볼 것인데, 이미 대법원이 정정 전 특허발명에 속하지 않는다고 판단한 이 사건의 경우 특허심판원 역시 속하지 않는다고 판단하는 것이 당연하다 할 것이다.

41) 이 판결은 결론에 특허심판원은 정정 후의 내용으로 다시 심리하여야 한다는 점을 명확히 밝혔다.

허심판원은 정정 후 특허발명이 무효가 아니라고 판단할 수 있는 것이고,⁴³⁾ 이 경우 특허법원과 대법원은 정정 후의 내용으로 심결의 당부에 대해 다시 살펴야 해서, 정정 전의 내용으로 판단한 대법원의 판단은 사실상 무익한 절차가 되고, 절차는 종전 실무에 비해 오히려 지연될 수 있다.⁴⁴⁾

다음은 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017다231829 판결이다. 이 사건은 특허권 침해소송사건으로 서울중앙지방법원에서 침해로 판단하고, 항소심인 특허법원에서도 피고들의 무효항변을 모두 배척하면서 침해라고 판단하였다. 한편, 이 사건의 관련 사건인 무효심판사건에서 특허권자의 정정청구가 있었고, 정정을 인정하면서 무효가 아니라는 취지의 심결은 특허법원의 청구기각을 거쳐 대법원의 상고기각으로 특허권 침해소송의 항소심인 특허법원 판결일 이후에 확정되었다. 이에 따라 특허권 침해소송의 상고심에서는 이미 정정심결의 확정이 있었지만, 대상판결의 법리에 따라 재심사유로 파기환송하지 않고 정정 전 내용으로 침해여부를 판단하여 상고기각하여 정정 전 특허발명에 대한 침해가 확정된 사건이다. 그런데 이 사건은 정정 전 특허발명에 대해 침해라는 판단만 있었을 뿐 정정 후 특허발명을 침해하는지에 대해서는 판단이 없이 확정되어서, 앞에서 살펴본 바와 같이 정정 전 특허발명에 대한 침해라는 확정판결의 효력이 정정 후 특허발명에까지 미치는 것인지 여부에 대한 문제를 남기게 되었다.⁴⁵⁾

42) 특허법원 계속 중 정정심결이 확정되면 정정 후 특허발명의 무효 여부에 대한 특허심판원의 판단이 전혀 없었음에도 불구하고 특허법원은 정정 후의 내용으로 무효여부를 판단할 수 있다는 것이 특허법원의 실무이다. 이 사건에서 재심사유를 인정하는 종전 실무에 의하면 특허법원으로 파기환송된 후 특허법원은 정정 후의 내용으로 무효여부를 판단할 것이었는데, 새로운 실무에 의해 특허심판원으로 환송되어 특허심판원은 정정 후의 내용으로 새로 판단을 할 수 있게 되었다. 특허심판원의 판단을 거치지 않아도 정정 후의 내용으로 판단할 수 있다는 특허법원의 실무는 문제가 있다는 필자의 입장에서 재심에 관한 새로운 실무가 가져오는 긍정적인 면으로 보고 있다.

43) 정정심판은 독립특허요건을 살피기 때문에, 취소확정판결에 따른 무효심판에서는 정정인용심결을 참고하여 1차 무효심판에서와 마찬가지로 청구를 기각할 가능성이 높다.

44) 대법원 2020. 12. 24. 선고 2016후2560 판결, 대법원 2021. 1. 14. 선고 2018후11124 판결 역시 무효라는 취지의 심결취소판결이 확정된 사건으로, 정정 전의 내용으로 판단하여 무효라고 한 대법원의 판단은 사실상 무익한 절차가 될 수 있고, 절차는 종전 실무에 비해 오히려 지연될 수 있다.

(3) 특허법원에서의 절차

특허청은 2015년에 무효심판 또는 정정의 무효심판의 심결취소소송에서 특허법원 변론종결 후에는 정정심판을 청구할 수 없도록 하는 특허법 개정안을 준비하였으나, 특허법 개정안 공청회에 참석한 공술인 모두 개정안은 특허법원 단계에서 새로 제출하는 무효증거나 새로운 무효주장에 대한 특허권자의 방어수단을 과도하게 제한하는 것이라는 이유로 반대하여 개정안은 철회되었다. 그런데 대상판결에 의하면 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하더라도 변론종결 후에 정정심결이 확정되면 재심사유가 아닌 것이 되어, 특허권자의 방어수단을 과도하게 제한한다는 이유로 철회된 2015년 특허법 개정안보다 더 특허권자의 방어수단을 제한하고 있다.

이러한 문제점에 따라 대상판결의 보충의견은 특허권자가 사실심 변론종결 전에 정정심판을 청구하는 경우 변론 종결 여부를 합리적으로 결정할 필요가 있다고 하였다. 하지만 변론종결 여부가 특허법원 재판부의 재량사항이라는 점을 고려하면 특허권자의 입장은 불확실한 상태가 된다는 점은 명확하다. 따라서 특허법원은 일방적으로 변론종결을 할 것이 아니라 변론종결 시기에 대한 당사자의 예측가능성을 높일 필요가 있고, 정정심판청구와 관련해서 권리자에게 의견 진술의 기회를 충분히 주어야 할 것이다.⁴⁵⁾

45) 이 사건에서 특허법원은 ‘부가적 판단’을 통해 정정을 인정하고 무효가 아니라는 심결이 아직 확정되지 않았지만 피고실시제품은 정정 후 특허발명의 청구범위에 속한다는 판단을 하였지만, 이는 특허법원의 부가적 판단일 뿐 대법원은 정정 전 특허발명의 권리범위에 속한다는 판단만으로 특허법원의 판결을 지지한 것이어서, 정정 후 특허발명에 대한 침해 판결이 확정되었다고 보기는 어려울 것이다.

46) 박태일, “특허심판원의 심결에 대한 취소소송의 심리범위를 제한하여야 하는가”, 『사법』, vol. 1, no. 51, 통권 51호(2020), 548면(“예를 들면, 심리가 마무리될 무렵 변론종결을 예고하고 정정심판 청구를 할 수 있는 마지막 기회를 일정 기간 부여한 후 정정심판 청구가 없으면 그대로 변론을 종결하고, 정정심판 청구가 이루어질 경우에는 그 결과를 기다릴 것인지 아니면 기다리지 않고 변론을 종결할 것인지를 재판부가 판단하여 변론종결 여부를 정할 수 있을 것이다. 이러한 절차는 현행법하에서도 소송지휘를 통하여 가능하다고 생각된다.”).

(4) 특허심판원에서의 절차

특허심판원은 2020년 12월 개정된 심판편람에 대상판결 관련 내용을 다음과 같이 추가하였다.⁴⁷⁾

특허법원 변론종결 後부터 대법원 판결 前까지 정정심판을 청구한 경우⁴⁸⁾ — 만약 특허법원은 무효라고 판단하고, 특허법원 변론종결 후 심판원은 정정을 인정하여 특허를 유효로 판단한 경우에 ① 대법원 단계에서 정정심판을 고려하지 않고 무효라고 판단할 수도 있고, ② 대법원 단계에서 정정심판을 고려하지 않고 특허법원 판결을 과기하고 유효라고 판단할 수도 있으므로, 심판관 합의체는 대법원 무효여부 확정을 기다린 후 정정심판을 처리하는 것이 바람직하다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후 2522 전원합의체 판결 고려시). 만약 무효심결이 대법원에서 확정되는 경우, 해당 정정심판은 심결각하한다.

심판편람은 특허법원 변론종결 후부터 대법원 판결 전까지 정정심판을 청구한 경우에는 정정심판을 처리하지 않고 기다리는 것이 바람직하다고 한다. “대법원 무효여부 확정”의 의미가 무엇인지, 특허법원 판결이 무효라는 취지인 경우에만 기다리라는 것인지 명확하지 않지만, 특허법원 판결이 무효라는 취지인 경우에 대법원 판결이 있을 때까지 정정심판을 처리하지 말고 기다리라는 정도의 취지로 보인다.

그러나 정정심판의 처리를 미루는 것은 자칫 특허법이 특허권자에게 보장하고 있는 정정심판 청구의 기회를 박탈하는 것이 될 수 있고,⁴⁹⁾ 정정심판을 처리하지 않고 기다릴지 여부는 심판부에 따라 달라질 수 있다는 불확실성이 있어 새로운 심판처리 지침이 타당한지 의문이다. 사건으로는, 특허법원

47) 특허심판원, 『심판편람』, 제13판, 특허심판원, 2020, 756면.

48) 대상판결의 적용대상을 변론종결 후 정정심결의 확정이 아니라 정정심판 청구로 한 것은 특허법원의 변론종결이 언제일지 모르는 특허심판원 입장에서는 불가피해 보인다.

49) 예컨대, 사실심 변론종결 후에 정정심판을 청구하였다는 이유로 무효심판의 심결이 확정될 때까지 정정심판을 처리하지 않고 기다리는 것은, 사실상 특허법원 변론종결 후에는 정정심판을 청구할 수 없다고 특허법을 개정할 것과 동일한 효과를 가지면서 문제가 있다.

변론종결 후 정정심판을 청구한 경우라 하더라도 통상의 절차대로 가능한 신속하게 처리하는 것이 바람직하다고 생각한다.⁵⁰⁾

V. 결론

대상판결은 특허소송의 상고심 계속 중에 정정심결의 확정을 이유로 원심판결을 파기함에 따라 정정 전 발명을 대상으로 진행된 원심의 절차가 무용한 것이 되고 정정 후 특허발명을 대상으로 동일한 절차가 반복되어 소송절차 및 분쟁의 해결이 지연되는 이른바 ‘캐치볼 현상’의 문제 해결의 필요성에 따라 대법원이 다소간 정책적 판단을 한 것으로 보인다.⁵¹⁾

그러나 이미 살펴본 바와 같이 대상판결이 재심사유가 아니라고 하면서 제시한 구체적 이유가 법리적으로 타당하다고 보기 어렵고, 특히 특허법에 명문으로 규정하고 있는 정정심결의 확정에 따른 소급효를 부인하려면 그 근거를 명확하게 제시하여야 하는데, 소급효가 제한될 수 있다는 가능성만을 제시하면서 어느 경우에 제한된다는 것인지에 대한 구체적 판단기준을 제시하지 않은 것에 대해 아쉬움이 크다. 뿐만 아니라 대상판결에 따른 새로운 실무가 종전의 실무에 비해 특허분쟁이 신속하게 해결된다고 보기도 어렵다.

대상판결에 의하면 특허권자에게 불리할 여지가 많다. 이에 따라 특허법원은 변론종결을 특허권자에게 너무 불리하지 않도록 재판진행을 할 필요가 있고, 특허심판원은 정정심판청구가 있는 경우 특허법원이나 대법원의 판단이 있을 때까지 기다리기보다는 가능한 빠르게 심리하여 특허권자의 불리함이 최소한이 되도록 하는 것이 바람직하다고 생각한다.

50) 특허법원 변론종결 전에 정정심판이 청구된 경우에는 특히 빠른 처리가 필요하다.

51) 대상판결 선고 직후 대법원 공보연구관실 보도자료에 의하면, 종래 이른바 정정파기에 따른 캐치볼 현상으로 절차 반복에 따라 특허소송의 종국 지연이 지적되고 있었는데, 대상판결에 의해 향후 특허소송의 사실심에서 집중적인 심리가 이루어지고, 이로써 특허분쟁이 신속하게 해결될 것으로 기대된다고 하였다.

참고문헌

〈단행본(국내 및 동양)〉

- 한국특허법학회, “무효심결의 확정이 정정사건에 미치는 영향”, 설법식, 특허판례연구
구, 개정판, 박영사, 2012.
- 한국특허법학회, “정정의 소급효 제한 필요성에 관한 소고”, 정차호, 특허판례연구, 개
정판, 박영사, 2012.
- 특허법원 지적재산소송 실무연구회, 『지적재산소송실무』, 제3판, 박영사, 2014.
- 특허심판원, 『심판편람』, 제13판, 특허심판원, 2020.
- 특허청, 『우리나라 특허법제에 대한 연혁적 고찰』, 특허청, 2007.
- 특허법원, “정정심판청구의 문제점 및 개선방안”, 최종선, 특허법원 개원 20주년 기념
논문집, 특허법원, 2018.

〈학술지(국내 및 동양)〉

- 김동준, “특허정정심판 청구시기 제한에 대한 고찰”, 『경영법률』, 20집 4호(2010).
- 박태일, “특허심판원의 심결에 대한 취소소송의 심리범위를 제한하여야 하는가”, 『사
법』, vol.1, no.51, 통권 51호(2020).
- 조영선, “침해소송의 판결 후 특허의 정정·무효로 인한 법률문제 — 재심 허용에 대
한 재검토를 중심으로”, 『저스티스』, 통권 제170-1호(2019).

〈학위논문〉

- 김승조, 특허의 정정제도에 관한 연구”, 충남대학교대학원, 박사학위논문, 2013.

〈판례〉

- 대법원 2004. 10. 28. 선고 2000다69194 판결.
- 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도1262 판결.
- 대법원 2006. 2. 24. 선고 2004후3133 판결.
- 대법원 2008. 7. 24. 선고 2007후852 판결.
- 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결.
- 대법원 2010. 9. 9. 선고 2010후36 판결.
- 대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결.
- 대법원 2020. 4. 29. 선고 2016후2546 판결.
- 대법원 2020. 12. 24. 선고 2016후2560 판결.

대법원 2021. 1. 14 선고 2017다231829 판결.

〈신문기사〉

조영선, 「특허사건의 사실심 변론 종결 이후 확정된 정정과 재심 사유 여부」, 법률신문, 2020. 10. 8자.

〈연구보고서〉

김동준·정차호·김승조, “특허권의 실효적 보호를 위한 정정제도 개선방안”, 특허청, 2019.

A Final and Conclusive Trial Ruling to Correct a Patented Invention and the Ground for Retrial —Focusing on 2016Hu2522 En Banc Decision—

Kim, Seungjo

It has been the Supreme Court's position to review Article 451 (1) 8 of the Civil Procedure Act, except in special cases, where a verdict recognizing correction is confirmed during an appeal against invalidation, scope of rights, and patent infringement litigation cases.

Recently, the Supreme Court said that Article 451 (1) 8 of the Civil Procedure Act is not the ground for retrial, if the trial ruling to correct the specification or drawings of a patented invention becomes final and conclusive after the conclusion of the fact-finding hearing through the ruling of the 2522 en banc after the sentence of January 22, 2020.

However, it is regrettable that the ruling of the unanimous agreement did not provide any criteria for determining which case the retrospective effect of the amendments prescribed by the Patent Act may be limited, and it can be too harsh for patent holders without attributable reasons, that the process in the patent court can be delayed than before, and that the resolution of the dispute can be delayed if we look at specific cases.

This paper reviews if the Supreme Court en banc's confirmation concerning the ground for retrial was reasonable.

Keyword

ground for retrial, petitions for trial on correction, final and conclusive trial ruling to correct a patented invention, conclusion of the fact-finding hearing, retroactive effect of final and conclusive trial ruling to correct a patented invention