

특 허 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2024허15103 등록무효(특)

원 고 1. 주식회사 A

대표이사 B

2. 주식회사 C

대표자 사내이사 D

원고들 소송대리인 특허법인 PCR(피씨알)

담당변리사 최재영, 정기현

피 고 주식회사 E

대표이사 F

소송대리인 변리사 이재만

변 론 종 결 2025. 6. 19.

판 결 선 고 2025. 7. 24.

주 문

1. 특허심판원이 2024. 9. 26. 2024당(취소판결)41호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 원고들의 이 사건 특허발명(갑 제1, 2호증)

- 1) 발명의 명칭: 안전성이 높은 콘크리트 부체
- 2) 출원일/ 등록일/ 등록번호: 2012. 8. 27./ 2013. 1. 22./ 제10-1227185호
- 3) 청구범위(2021. 2. 2. 자 정정청구 반영, 밑줄 부분이 정정된 것)

【청구항 1】 콘크리트로 이루어지고 내부에 밀폐된 부력공간이 형성된 직육면체 형상의 부체에 있어서, 상기 부체의 상·하부는 너울에 의한 상기 부체의 좌·우 유동을 방지하기 위하여 콘크리트로 이루어진 상·하부 날개가 상기 부체의 모든 측면에서 수평 방향으로 돌출되도록 구비되며, 상기 상·하부 날개와 상기 부체의 접합 면이 경사면을 이루도록 구비되며, 상기 부력공간에는 부력부재가 충전되고, 상기 콘크리트 부체의 외부 면은 방수성 도료로 코팅되며, 상기 상·하부 날개의 측면에는 복수개의 상기 콘크리트 부체를 서로 연결하기 위한 복수개의 관통 홀이 형성되어 있고, 선재 또는 관재로 이루어진 연결부재가 이웃하는 콘크리트 부체의 관통 홀을 모두 통과하여 상기 콘크리트 부체를 서로 연결하되, 상기 관통 홀을 통과한 상기 연결부재의 양 말단은 연결부

재 고정수단을 통해 고정되며, 상기 복수 개의 관통 홀은 상기 부체의 장변 방향으로 형성된 관통 홀 및 상기 부체의 단변 방향으로 형성된 관통 홀을 포함하고, 상기 장변 방향으로 형성된 관통 홀은, 상기 단변 방향으로 형성된 관통 홀과는 다른 높이에 형성되는 것을 특징으로 하는 콘크리트 부체(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 상부 날개의 측면에는 외부 충격을 흡수하기 위한 충격방지수단이 더 구비되는 것을 특징으로 하는 콘크리트 부체.

【청구항 3】 제2항에 있어서, 상기 부력부재는 방수필름으로 코팅된 스티로폼으로 이루어진 것을 특징으로 하는 콘크리트 부체.

나. 선행발명들

1) 선행발명 2(갑 제7호증)

2011. 12. 31. 한국건설기술연구원에서 발행한 "하이브리드 부유구조체 구조시스템 기술 개발 보고서"이다.

2) 선행발명 3(갑 제8호증)

2010. 12. 31. 한국건설기술연구원에서 발행한 "콘크리트 부유구조체의 특성을 고려한 실용화 기술 개발 보고서"이다.

3) 선행발명 4(갑 제11호증)

2008. 10. 21. 공개된 공개특허공보(공개번호 10-2008-93240)에 게재된 "부력체 및 그 제조방법"이라는 명칭의 발명이다.

4) 선행발명 5(갑 제9호증)

2012. 5. 14. 공고된 등록특허공보(등록번호 10-1140412)에 게재된 "부잔교"라는

명칭의 발명이다.

5) 선행발명 6(갑 제10호증)

1976. 8. 31. 공개된 미국 등록특허공보(등록번호 3,977,344)에 게재된 "부유식 콘크리트 구조물"이라는 명칭의 발명이다.

다. 심결의 경위

1) 원심결의 취소

가) 피고는 2020. 8. 18. 원고들을 상대로 이 사건 특허발명에 관한 특허무효심판을 청구하였고(2020당2504), 원고들은 위 심판 절차 중이던 2021. 2. 2. "가.3)항"의 청구범위 기재와 같이 정정하는 내용의 정정청구를 하였다.

나) 특허심판원은 2021. 12. 30. '원고들의 정정청구는 적법하다. 이 사건 제1, 2, 3항 발명은 선행발명들¹⁾에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다.'라는 이유로 원고들의 정정청구를 인정하고 피고의 심판청구를 기각하는 심결(이하 '**원심결**'이라 한다)을 하였다.

다) 피고는 2022. 1. 27. 특허법원에 원심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고(2022허1407), 특허법원은 2024. 2. 15. "이 사건 제1, 2항 발명은 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '**통상의 기술자**'라 한다)이 선행발명 2에 선행발명 3, 5, 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있고, 이 사건 제3항 발명은 선행발명 2에 선행발명 3, 4, 5, 6을 결합하여 쉽게 발명할 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 그 진보성이 부정된다."라는 이유로 피고의 주장을 받아들여 원심결을 취소하는 판결(이하 '**이 사건 취소판결**'이라 한다)을 하였다. 이에 원고들이 2024. 3. 6. 상고하였으나(2024후10382), 이 사건

1) 선행심결의 선행발명 1은 1987. 9. 15. 공개된 미국 특허공보 제4,693,631호에 게재된 "부유식 방파제"라는 명칭의 발명으로서, 이 사건에는 제출되지 않았다.

취소판결은 2024. 6. 11. 자 상고기각판결로 그대로 확정되었다.

2) 이 사건 심결

가) 이 사건 취소판결의 확정으로 원심결이 취소되자, 특허심판원은 피고의 심판청구를 다시 심리하였고, 이에 피고는 2024. 8. 30. 특허심판원에 종전 심판절차에서 제출하지 않았던 선행발명 6을 제출하면서 이를 근거로 이 사건 제1, 2 항 발명은 선행발명 2와 선행발명 3, 5, 6의 결합에 의해, 이 사건 제3항 발명은 선행발명 2와 선행발명 3, 4, 5, 6의 결합에 의해 진보성이 부정된다고 주장하였다.

나) 이에 대하여 원고들은 2024. 9. 9. 피고의 진보성 부정 주장을 다투는 내용과 함께 '피고가 선행발명 6을 새로 제출하였으므로 정정청구를 통하여 적절히 방어할 수 있도록 정정청구를 위한 기간을 지정해 달라.'는 내용이 담긴 의견서를 제출하였다.

다) 그러나 특허심판원은 원고들에게 정정청구를 위한 기간을 부여하지 않은 채 피고의 심판청구를 2024당(취소판결)41호로 심리한 다음, 2024. 9. 26. "원고들의 2021. 2. 2. 자 정정청구는 적법하다. 이 사건 제1, 2항 발명은 선행발명 2와 선행발명 3, 5, 6의 결합에 의해, 이 사건 제3항 발명은 선행발명 2와 선행발명 3, 4, 5, 6의 결합에 의해 진보성이 부정된다."라는 이유로 원고들의 2021. 2. 2. 자 정정청구는 인정하되, 피고의 심판청구를 받아들여 이 사건 특허발명의 특허를 무효로 하는 심결(이하 '이 사건 심결'이라 한다)을 하였다.

라) 이 사건 심결의 이유에는 '피고가 증거자료로 제출한 선행발명 6은 원심결에 대한 취소소송에서 제출되었던 증거자료와 동일한 것이고, 피고가 위 취소소송에 제출된 것과 다른 새로운 무효사유를 주장한 것도 아니므로, 이 사건에서 특허법 제133조의2 제1항 후단이 적용된다고 볼 수 없다.'라는 내용이 담겨있다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1에서 5호증, 을 제7호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 이 사건 심결의 절차적 위법 여부에 관한 판단

가. 특허권자는 특허권 설정등록 후 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 '명세서 등'이라 한다)에 불완전한 것이 있을 때에는 명세서 등에 대하여 정정심판을 청구할 수 있다(특허법 제136조 제1항). 이러한 정정심판 제도는 특허발명의 청구범위가 지나치게 넓거나 명세서 등에 잘못된 기재 또는 불분명한 기재 등의 사유로 특허등록이 무효가 되거나 특허권 행사에 제약을 받게 될 우려가 있을 때 이를 바로잡아 특허무효를 미리 방지하고 특허권의 권리관계를 명확하게 하기 위하여 마련된 제도이다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 참조).

그런데 특허권자는 특허무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없고(특허법 제136조 제2항 제2호), 심판피청구인인 특허권자는 위의 사유가 있는 경우 특허무효심판절차에서 정정청구의 형식으로 명세서 등을 정정할 수 있다(특허법 제133조의2). 이러한 특허무효심판절차에서의 정정청구는 독립된 정정심판청구와 달리 그 특허무효심판청구와 함께 심판되는 것이기는 하나, 특허의 유효성이 문제되는 흠결을 없앨 수 있는 특허권자의 방어수단이 된다는 점에서는 차이가 없다. 다만 특허법은 위와 같이 특허무효심판 계속 중에는 독립한 정정심판청구를 할 수 없게 하는 대신 그 무효심판절차에서 정정청구를 할 수 있도록 함으로써, 특허무효심판청구에 대한 특허권자의 특허정정이라는 방어수단을 단절 없이 보장하면서도, 별도의 독립된 정정심판이 제기됨에 따라 특허무효심판이 지연되는 것을 방지하기 위하여 위 규정들을 마련하고 있는 것이다. 특히 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특허무효심판이

실제로 제기된 시점에 그 무효심판청구와 함께 심판대상이 된다는 점에서, 특허무효심판 등이 예상되는 상황에서 미리 특허무효를 방지하기 위하여 제기되는 정정심판청구와는 구별되는 절차적 권리보호의 필요성이 있다.

나. 심판절차에서 특허심판원이 직권으로 증거조사를 하였을 때 심판장은 그 증거조사 결과를 당사자와 참가인(이하 합하여 '당사자 등'이라 한다) 또는 이해관계인에게 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다(특허법 제157조 제5항, 제1항). 또한 심판에서는 당사자 등이 신청하지 않은 이유에 대해서도 심리할 수 있고(특허법 제159조 제1항 전단), 이 경우 당사자 등에게 기간을 정하여 그 이유에 대하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주어야 하며(같은 항 후단), 특허무효심판절차에서 심판피청구인은 특허법 제159조 제1항 후단에 따라 지정된 기간에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정청구를 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항 전단). 이는 심판절차에서 직권에 의한 증거조사 결과 및 심리사유에 대하여 의견진술의 기회를 부여하고 나아가 특허무효심판절차에서 직권 심리사유로 인한 정정청구의 기회를 부여함으로써, 당사자 등의 절차적 권리를 보호하고 심판의 적정을 기하여 심판제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 따른 강행규정이다. 따라서 특허무효심판절차에서 특허심판원이 심판피청구인인 특허권자에게 기간을 정하여 의견을 진술할 수 있는 기회를 주지 않은 채 심판청구인이 신청하지 않은 특허무효사유를 직권으로 심리하여 특허를 무효로 한다는 심결을 하는 것은 위법하다.

다. 나아가 특허무효심판절차에서 특허심판원이 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리하면서 종전 심판절차에서 제출되지 않았고 심결취소판결을 한 법원의 소송절차에서 비로소 제출된 증거를 직권으로 조사하고 그 증거조사 결과에 따른 특허무효사유를 직권으로 심리하면서도, 심판피청구인인 특허권자에게 그 직권 심리한 특허무효사유에

대한 의견진술의 기회를 주지 않음으로써 그에 따른 정정청구의 기회를 부여하지 않은 채, 위 특허무효사유를 들어 심판청구를 받아들이는 심결을 하는 것 또한 전항의 경우와 마찬가지로 위법하다. 이와 달리 특허심판원이 직권으로 조사한 증거가 이미 취소판결을 한 법원의 소송절차에서 이미 당사자 사이에 공방이 이루어진 증거라거나, 위 취소판결에서 취소의 기본이 된 이유가 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다는 점만으로, 위와 달리 보는 것은 다음의 이유로 타당하지 않다.

1) 심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당하고, 심결 취소소송은 그 심결에 대한 불복 소송인 항고소송에 해당한다. 이렇듯 행정처분인 심결을 위한 특허심판원의 심판절차와 그 심결에 대한 항고소송을 다루는 법원의 소송절차는 어떠한 심급구조로 연계되어 있지 않고 엄격히 구별되어야 하므로, 심판절차에서의 주장이나 증거를 심결취소소송에서 원용하거나, 위 소송에서의 주장이나 증거를 심판절차에서 그대로 원용할 수 없고, 위 소송에서의 변론경과를 들어 심판절차에서 보장되어야 하는 의견진술 기회를 대체할 수도 없다. 따라서 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심판을 하는 특허심판원이 직권으로 조사하는 증거나 직권으로 심리하는 특허무효사유에 대하여, 그에 앞서 취소판결을 한 법원의 소송절차에서 특허권자가 충분히 변론할 기회가 있었다는 사정을 들어, 특허법이 정한 심판절차에서의 직권에 의한 증거조사결과 및 심리사유에 대한 특허권자의 의견진술 기회가 실질적으로 보장되었다거나, 그 직권 심리의 특허무효사유로 인한 정정청구의 기회를 보장할 필요성이 사라졌다고 보기는 어렵다.

2) 심결을 취소하는 판결이 확정된 경우 그 취소의 기본이 된 이유가 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다(특허법 제189조 제3항). 이 경우 기속력은 취소의 이유가 된

심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생하는 것이므로, 취소 후의 심리과정에서 새로운 증거가 제출되어 기속적 판단의 기초가 되는 증거관계에 변동이 생기는 등의 특단의 사정이 없는 한, 특허심판원은 위 확정된 취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전 심결과 동일한 결론의 심결을 할 수 없고, 여기에서 새로운 증거라 함은 적어도 취소된 심결이 행하여진 심판절차 내지는 그 심결의 취소소송에서 채택, 조사되지 않은 것으로서 심결취소판결의 결론을 반복하기에 족한 증명력을 가지는 증거이다(대법원 2002. 12. 26. 선고 2001후96 판결 등 참조). 심결취소판결이 특허심판원의 심결에 미치는 위와 같은 기속력을 들어, 전항에서 살펴본 직권 증거조사결과 및 직권 심리사유에 대한 특허권자의 의견진술 및 정정청구의 기회를 부여하지 않는 것은, 심결취소판결 이후 특허심판원의 심리절차에 적용되는 절차적 규정과 특허심판원의 판단내용 즉 심결에 대하여 적용되는 위 기속력에 관한 실체적 규정의 각 적용영역을 혼동함으로써, 위 기속력에 따른 심결을 하는 것만으로 심판의 적정을 기할 수 있다는 그릇된 전제에서 당사자 등의 절차적 권리보호라는 공익상 요구를 몰각하는 결과가 될 수 밖에 없다. 심결취소판결 이후 특허무효심판절차에서 정정청구가 받아들여져 그 무효심판대상이 달라지는 경우라면, 특허심판원은 심결취소판결에서 위법이라고 판단된 이유와 동일한 이유로 종전 심결과 동일한 결론의 심결을 함으로써 위 기속력에 반하게 될 여지도 없다.

3) 특허권자는 특허무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간으로서, 심판장이 정한 무효심판청구서에 대한 답변서 제출기간(특허법 제133조의2 제1항 전단, 제147조 제1항), 직권 심리사유에 대하여 부여된 의견진술기간(특허법 제133조의2 제1항 전단, 제159조 제1항) 및 무효심판청구인의 새로운 증거서류의 제출로 인하여 정정청구를 허용할

필요가 있다고 심판장이 인정한 경우에 정한 기간(특허법 제133조의2 제1항 후단)에 정정청구를 할 수 있다. 나아가 앞서 본 것처럼 특허권자는 특허무효심판이 특허심판원에 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 없고(특허법 제136조 제2항 제2호), 특허무효심판의 심결에 대한 소가 계속 중인 기간에는 정정심판을 청구할 수 있다. 위와 같은 정정청구 및 정정심판청구를 할 수 있는 기간에 관한 규정들은, 무효심판 등이 예상되거나 제기된 상황에서 특허권자의 효과적인 방어수단이 되는 특허정정의 기회를 특허무효심판의 심결을 전후하여 각 정정청구와 정정심판청구로 단절 없이 보장하면서도, 무효심판의 계속 중 정정심판청구를 할 수 없도록 하는 대신에 정정심판을 정정청구의 형태로 특허무효심판절차 내로 끌어들임으로써 무효심판의 적정성과 그 절차적 신속성을 높이려는 데에 그 취지가 있다고 보아야 한다. 그럼에도 위 직권조사 증거가 위 취소판결을 한 법원의 소송절차에서 이미 당사자 사이에 충분히 공방이 이루어진 증거라거나 특허권자가 위 소송절차가 진행되는 중에 별도의 정정심판을 청구할 충분한 기회가 있었다는 이유로, 위 취소판결에 따라 다시 심리되는 특허무효심판절차 내에서 특허권자의 정정청구 기회를 부여하지 않아도 된다고 보는 것은, 특허권자의 효과적인 방어수단이 되는 특허정정의 기회를 심판절차에서 단속적(斷續的)으로 차단하는 결과가 되고, 이는 특허법이 마련하고 있는 특허정정제도의 전체구도에 어긋난다. 특허무효심판이라는 행정절차에서 특허권자가 정정청구를 할 수 있는 권리는 심결취소소송 계속 중에 특허권자가 별도의 정정심판을 청구할 수 있는 권리에 의하여 대체될 수 없는 절차적 권리이다.

4) 덧붙여 보건대, 종전의 심판절차에서 제출되지 않았던 것으로서 취소판결을 한 법원의 소송절차에 비로소 제출되었던 증거가 위 소송절차에서 이미 당사자 사이에 충분한 공방이 이루어진 증거이고, 특허권자가 위 소송절차가 진행되는 중에 별도의 정정심판을

청구할 충분한 기회가 있었으며, 특허심판원은 심결취소판결에서 취소의 기본이 된 이유에 그대로 기속되어야 한다는 점을 들어, 위 취소판결에 따라 다시 심리되는 특허무효심판절차에서 특허권자의 정정청구 기회를 부여하지 않아도 된다고 보는 것이, 특허무효심판을 둘러싼 법적분쟁의 신속한 해결에 도움이 된다고 단정할 수도 없다. 왜냐하면 취소판결에 따라 다시 심리되는 특허무효심판절차에서 특허권자의 정정청구 기회를 부여하고 그 정정청구와 무효심판청구를 함께 심판하는 경우에는 양자의 청구를 동시에 판단한 심결이 확정되면 위 법적분쟁이 종식될 수 있는 데에 비하여, 특허권자가 위와 같은 특허무효심판절차에서의 정정청구의 기회를 가지지 못함에 따라 별도의 정정심판을 청구하기 위하여 무효심결에 불복하여 그 취소를 구하는 소를 다시 제기하는 경우에는, 그 정정심판절차와 심결취소소송 절차가 나뉘어 진행되고²⁾ 그 심결과 판결이 분리하여 확정됨에 따라 일거에 위 법적분쟁이 해결되기 어렵기 때문이다. 더욱이 다시 제기된 심결취소소송에서 위 정정심판의 결과를 기다릴 필요가 인정되는 경우라면 전체적인 절차지연이 가중될 것임을 쉽게 예상할 수 있고, 이와 달리 그 정정심판의 심결이 있기까지 기다리지 않고 위 심결취소소송에서 청구기각 판결이 선고되는 경우라면, 이는 특허권자로 하여금 정정심판청구에 대한 특허심판원의 결론도 보지 못한 채 자신의 특허가 무효로 되는 현실을 받아들여야 하거나, 심결취소판결에서 취소의 기본이 된 이유를 극복하고 그 특허를 유지하기 위한 위 정정심판청구의 실질적 이익을 상실시켜 특허권자의 권리보호에 공백을 만드는 결과로 이어질 수 있다.³⁾

2) 동일한 특허발명에 대하여 특허무효심판과 정정심판이 특허심판원에 동시에 계속 중에 있는 경우에는 정정심판제도의 취지상 정정심판을 특허무효심판에 우선하여 심판하는 것이 바람직하나, 그렇다고 하여 반드시 정정심판을 먼저 심판하여야 하는 것은 아니고, 또 특허무효심판을 먼저 심리하는 경우에도 그 판단대상은 정정심판청구 전 특허발명이며, 이러한 법리는 특허무효심판과 정정심판의 심결에 대한 취소소송이 특허법원에 동시에 계속되어 있는 경우에도 적용된다(대법원 2002. 8. 23. 선고 2001후713 판결 등 참조).

3) 특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론종결 이후에 특허발명의 명세서 등에 대하여 정정을 한다는 심결이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 참조).

라. 한편 특허무효심판절차에서 심판장은 특허법 제147조 제1항에 따라 지정한 답변서 제출기간 후에도 청구인이 증거를 제출하거나 새로운 무효사유를 주장함으로써 인하여 정정청구를 허용할 필요가 있다고 인정하는 경우에는 기간을 정하여 정정청구를 하게 할 수 있다(특허법 제133조의2 제1항 후단). 위 규정 문언에 비추어 볼 때, 청구인의 증거제출 또는 새로운 무효사유 주장에 따라 정정청구를 허용할 필요가 있는지는, 원칙적으로 행정청인 특허심판원의 재량판단의 영역에 속한다고 할 수 있다.

그러나 특허심판원이 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리하는 특허무효심판절차에서, 심판청구인이 종전 심판절차에서 제출되지 않았던 것으로서 위 취소판결을 한 법원의 소송절차에 비로소 제출되어 위 취소판결의 이유인 특허무효사유의 근거가 되었던 증거를 새로 제출하고, 종전 특허무효심판절차에서 주장하지 않았던 위 특허무효사유를 새로 주장하였음에도, 심판피청구인인 특허권자에게 정정청구를 할 기간을 부여하지 않은 채 위 특허무효사유를 들어 심판청구를 받아들이는 심결을 하는 것은 전항과 마찬가지로 위법하다. 그 이유는 다음과 같다.

1) 종전 심결을 취소하는 판결에 따라 다시 심리되는 특허무효심판절차에서, 특허심판원이 종전 심판절차에서 제출되지 않았던 위와 같은 증거를 기초로 종전 심판절차에서 주장하지 않았던 위와 같은 특허무효사유를 심리하면서 심판피청구인인 특허권자에게 의견제출 및 정정청구의 기회를 부여할지 여부에 있어, 심판청구인 스스로 위와 같은 증거를 제출하거나 특허무효사유를 주장한 경우와 특허심판원이 직권으로 심리에 나아간 전항과 같은 경우를 달리 보는 것은, 특허법이 마련하고 있는 앞서 본 절차적 강행규정의 공익상 요구의 측면에서 그 일관성과 합리성이 없다.

2) 위와 같이 심판청구인이 새로 제출한 증거가 취소판결을 한 법원의 소송절차에 비

로소 제출되어, 그 취소판결의 이유가 된 특허무효사유의 근거가 되었고, 심판청구인이 이를 다시 심판절차에 제출하여 위 특허무효사유를 주장한 경우, 그 취소판결의 기속력에 따라 심결을 하여야 하는 특허심판원로서는 심결취소판결과 다른 결론의 심결을 할 수 없는 상태에 놓이게 된다. 이러한 상황이라면 특허권자로서는 특허무효심판절차에서의 정정청구 외에 달리 위 특허무효사유를 방어할 실질적인 수단이 없고, 그에 따라 심판피청구인인 특허권자가 정정청구를 할 수 있는 기회를 부여할 필요성은 객관적으로 명백하게 되었으므로, 심판장으로서의 그 정정청구의 인정 여부를 떠나 특허법 제133조의2 제1항 후단이 정한 '정정청구를 허용할 필요성' 자체가 인정되지 않는다고 판단할 재량의 여지가 더는 없다고 할 것인바, 특별한 사정이 없는 한 심판피청구인인 특허권자에게 정정청구를 할 수 있는 기간이 부여되어야 한다고 보는 것이 타당하다.

마. 이상의 법리적 관점에 기초하여 이 사건을 살펴본다. 피고는 앞서 본 것처럼 특허법원에 원심결의 취소를 구하면서 원심결의 심판절차에서 제출하지 않았던 선행발명 6을 새로 제출하는 한편 이 사건 제1, 2항 발명이 선행발명 2, 3, 5, 6의 결합에 따라, 이 사건 제3항 발명이 선행발명 2, 3, 4, 5, 6의 결합에 따라 각 진보성이 부정된다고 주장하였다. 특허법원은 피고가 새로 제출한 선행발명 6과 그에 기초한 무효사유 주장을 받아들여 이 사건 특허발명의 진보성이 부정된다는 취지로 원심결을 취소하는 이 사건 취소판결을 하였다. 이 사건 취소판결의 확정에 따라 다시 열린 이 사건 심판절차에서 피고는, 종전 심판절차에서 제출되지 않았던 선행발명 6을 제출하면서 이 사건 취소판결에서 취소의 기본이 된 이유와 같은 무효사유를 주장하였다. 그렇다면 이 사건 심판절차에서 특허법 제133조의2 제1항 후단의 정정청구를 허용할 필요성은 객관적으로 명백하였다고 할 것이고, 더욱이 이 사건 심판절차에서 심판피청구인 원고들은 정정청구 기간 지정을 사전에

명시적으로 요청하는 의견서를 제출하기까지 하였다. 그럼에도 심판장이 특허법 제133조의2 제1항 후단에 따라 기간을 정하여 심판피청구인 원고들에게 정정청구를 할 기회를 부여하지 않았다. 따라서 이 사건 심결은 더 나아가 살펴볼 필요 없이 위법하다.

3. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 모두 이유 있어 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 정택수

 판사 윤재필

 판사 송현정