

특 허 법 원

제 2 부

판 결

사 건 2025허10641 정정무효(특)

원 고 주식회사 A

대표이사 중화인민공화국인 B

소송대리인 법무법인(유한) 광장

담당변호사 김성윤, 김용섭, 김운호, 황세연

피 고 주식회사 C(C)

대표이사 D

소송대리인 변호사 서영철

변 론 종 결 2026. 5. 20.

판 결 선 고 2026. 8. 26.

주 문

1. 특허심판원이 2025. 11. 25. 2025당227 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

이 유

1. 기초사실

가. 주식회사 바임의 이 사건 특허발명

- 1) 발명의 명칭: 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법
- 2) 출원일 / 등록일 / 등록번호: 2015. 10. 27. / 2017. 4. 4. / 제1725279호
- 3) 특허등록 당시 청구범위¹⁾

【청구항 1】 (1) EC와 DMSO를 포함하는 혼합용매에 고분자를 용해시켜 고분자용액을 제조하는 고분자용액 제조단계; (2) 고분자용액 제조단계에서 수득되는 고분자용액을 상기 혼합용매의 어는점 이하의 온도의 액상 탄화수소에 투입하여 고형분을 제조하는 고형분 제조단계; 및 (3) 상기 고형분 제조단계에서 수득되는 고형분을 분리해내고, 분리된 고형분을 물에 투입하여 고형분 중의 혼합용매를 제거하는 용매제거단계를 포함함을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법.

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 고분자가 중량평균분자량이 10,000 내지 250,000인 생분해성 폴리에스테르계 고분자임을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법.

1) 이하에서는 특허등록 당시의 청구범위를 '이 사건 최초등록발명'이라 한다.

【청구항 3】 제2항에 있어서, 상기 고분자가 폴리락트산(PLA), 폴리글리콜산(PGA), 폴리(D,L-락트산-코-글리콜산)(PLGA: Poly(D,L-lactic-co-glycolic acid), 폴리카프로락톤(PCL), 폴리(발레로락톤), 폴리(하이드록시부티레이트) 및 폴리(하이드록시발러레이트)로 이루어지는 군으로부터 선택되는 어느 하나의 생분해성 폴리에스테르계 고분자임을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법.

【청구항 4】 제1항에 있어서, 상기 혼합용매가 EC : DMSO의 혼합비가 중량비로 90 : 10 내지 10 : 90의 범위 이내인 혼합용매임을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법.

【청구항 5】 제1항에 있어서, 상기 탄화수소가 펜탄(pentane), 헥산(hexane), 헵탄(heptane), 옥탄(octane), 노난(nonane), 데칸(decane) 및 석유에테르(petroleum ether)로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나임을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법.

【청구항 6】 (등록심사 과정에서 삭제)

【청구항 7】 (1) EC와 DMSO를 포함하는 혼합용매에 고분자를 용해시켜 고분자용액(고분자/EC/DMSO를 포함하는 용액)을 제조하는 고분자용액 제조단계; (2) 고분자용액 제조단계에서 수득되는 고분자용액을 -20 내지 0℃의 온도의 탄소수 5 내지 10(C₅ 내지 C₁₀)의 액상 탄화수소에 분사하여 동결된 고형분을 제조하는 고형분 제조단계; 및 (3) 상기 고형분 제조단계에서 수득되는 고형분을 분리해내고, 분리된 고형분을 0 내지 4℃의 증류수에 투입하여 고형분 중의 혼합용매를 제거하는 용매제거단계;를 포함함을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법.

【청구항 8】 (등록심사 과정에서 삭제)

4) 2021당2382호 등록무효심판 절차에서 제출된 2021. 11. 25. 자 정정청구서의 청구범위(삭선 부분 및 밑줄 친 부분이 이 사건 최초등록발명과 달라진 부분이다)²⁾

【청구항 1】 (1) EC와 DMSO를 포함하는 혼합용매에 고분자를 용해시켜 고분자용액을 제조하는 고분자용액 제조단계; (2) 고분자용액 제조단계에서 수득되는 고분자용액을 상기 혼합용매의 어는점 이하의 온도의 액상 탄화수소에 투입하여 고형분을 제조하는 고형분 제조단계; 및 (3) 상기 고형분 제조단계에서 수득되는 고형분을 분리해내고, 분리된 고형분을 물에 투입하여 고형분 중의 혼합용매를 제거하는 용매제거단계;를 포함함하고, 상기 혼합용매에서 EC : DMSO의 혼합비가 중량비로 90 : 10 내지 10 : 90의 범위 이내인 것을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법.

【청구항 2】 , 【청구항 3】 (정정 전 청구항과 동일)

【청구항 4】 삭제

【청구항 5】 (정정 전 청구항과 동일)

【청구항 6】 (등록심사 과정에서 삭제)

【청구항 7】 (1) EC와 DMSO를 포함하는 혼합용매에 고분자를 용해시켜 고분자용액(고분자/EC/DMSO를 포함하는 용액)을 제조하는 고분자용액 제조단계; (2) 고분자용액 제조단계에서 수득되는 고분자용액을 -20 내지 0℃의 온도의 탄소수 5 내지 10(C₅ 내지 C₁₀)의 액상 탄화수소에 분사하여 동결된 고형분을 제조하는 고형분 제조단계; 및 (3) 상기 고형분 제조단계에서 수득되는 고형분을 분리해내고, 분리된 고형분을 0 내지 4℃의 증류수에 투입하여 고형분 중의 혼합용매를 제거하는 용매제거단계;를 포함함하고, 상기 혼합용매에서 EC : DMSO의 혼합비가 중량비로 90 : 10 내지 10 : 90의 범위

2) 이하에서는 위 정정청구에 의한 정정을 '이 사건 1차 정정'이라 하고, 이 사건 1차 정정으로 정정된 청구범위를 '이 사건 1차정정발명'이라 한다.

이내인 것을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법.

【청구항 8】 (등록심사 과정에서 삭제)

5) 2024정5호 정정심결에 의해 정정된 청구범위(삭선 및 밑줄 친 부분이 이 사건 최초등록발명과 달라진 부분이다)³⁾

【청구항 1】 고분자 미세입자의 제조방법으로서, (1) EC와 DMSO를 포함하는 혼합용매에 고분자를 용해시켜 고분자용액을 제조하는 고분자용액 제조단계; (2) 고분자용액 제조단계에서 수득되는 고분자용액을 상기 혼합용매의 어는점 이하의 온도의 액상 탄화수소에 투입하여 고형분을 제조하는 고형분 제조단계; 및 (3) 상기 고형분 제조단계에서 수득되는 고형분을 분리해내고, 분리된 고형분을 물에 투입하여 고형분 중의 혼합용매를 제거하는 용매제거단계;를 포함함하고, 상기 혼합용매에서 EC : DMSO의 혼합비가 중량비로 90 : 10 내지 10 : 90의 범위 이내이고, 상기 고분자 미세입자는 망상구조를 갖고, 상기 망상구조를 갖는 고분자 미세입자는 20 내지 150 μ m의 직경을 갖고 80% 이상의 수율로 제조되는 것을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법.

【청구항 2】 제1항에 있어서, 상기 고분자가 중량평균분자량이 10,000 내지 250,000인 생분해성 폴리에스테르계 고분자임을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 제조방법.

【청구항 3】 제2항에 있어서, 상기 고분자가 폴리락트산(PLA), 폴리글리콜산(PGA), 폴리(D,L-락트산-코-글리콜산)(PLGA: Poly(D,L-lactic-co-glycolic acid), 폴리카프로락톤(PCL), 폴리(발레로락톤), 폴리(하이드록시부티레이트) 및 폴리(하이드록시발러

3) 이하에서는 위 정정심결로 정정된 청구범위를 '이 사건 2차정정발명'이라 하고, 정정심결 전후의 청구범위를 통틀어 '이 사건 특허발명'이라 한다.

레이트)로 이루어지는 군으로부터 선택되는 어느 하나의 생분해성 폴리에스테르계 고분자임을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 ~~고분자 미세입자~~의 제조방법.

【청구항 4】 (삭제)

【청구항 5】 제1항에 있어서, 상기 탄화수소가 펜탄(pentane), 헥산(hexane), 헵탄(heptane), 옥탄(octane), 노난(nonane), 데칸(decane) 및 석유에테르(petroleum ether)로 이루어진 군으로부터 선택되는 어느 하나임을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 ~~고분자 미세입자~~의 제조방법.

【청구항 6】 (등록심사 과정에서 삭제)

【청구항 7】 고분자 미세입자의 제조방법으로서, (1) EC와 DMSO를 포함하는 혼합용매에 고분자를 용해시켜 고분자용액(고분자/EC/DMSO를 포함하는 용액)을 제조하는 고분자용액 제조단계; (2) 고분자용액 제조단계에서 수득되는 고분자용액을 -20 내지 0℃의 온도의 탄소수 5 내지 10(C₅ 내지 C₁₀)의 액상 탄화수소에 분사하여 동결된 고형분을 제조하는 고형분 제조단계; 및 (3) 상기 고형분 제조단계에서 수득되는 고형분을 분리해내고, 분리된 고형분을 0 내지 4℃의 증류수에 투입하여 고형분 중의 혼합용매를 제거하는 용매제거단계;를 포함함하고, 상기 혼합용매에서 EC : DMSO의 혼합비가 중량비로 90 : 10 내지 10 : 90의 범위 이내이고, 상기 고분자 미세입자는 망상구조를 갖고, 상기 망상구조를 갖는 고분자 미세입자는 20 내지 150 μ m의 직경을 갖고 80% 이상의 수율로 제조되는 것을 특징으로 하는 망상구조를 갖는 ~~고분자 미세입자~~의 제조방법.

【청구항 8】 (등록심사 과정에서 삭제)

나. 이 사건 정정무효심결의 경위

1) 원고의 등록무효심판청구 및 그 기각 결정(1차 심결)에 관한 취소소송 제기

가) 원고는 2021. 8. 6. 특허심판원에 특허권자인 주식회사 바임(이하 '바임'이라 한다)을 상대로 이 사건 최초등록발명에 대한 등록무효심판을 청구하였다(2021당2382호).

나) 바임은 2021. 11. 25. 위 등록무효심판에서 이 사건 최초등록발명 청구항 제4항에 부가된 구성(즉, EC : DMSO의 혼합비를 '중량비로 90 : 10 내지 10 : 90의 범위 이내'로 한정하는 구성)을 청구항 제1항과 제7항에 각각 추가하면서 청구항 제4항은 삭제하는 취지의 이 사건 1차 정정청구를 하였다.

다) 원고는 '이 사건 1차정정발명은 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제1, 2호에서 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하고, 선행발명 1, 2에 의하여 진보성도 부정되므로, 그 등록이 무효로 되어야 한다'고 주장하였다.

라) 특허심판원은 2023. 8. 14. '이 사건 1차 정정은 적법하고, 이 사건 1차정정발명은 특허법 제42조 제3항 제1호 및 제4항 제1, 2호에서 정한 명세서 기재요건에 위배되지 않으며, 선행발명 1이나 선행발명 2에 의하여 쉽게 도출하기 어려워 진보성이 부정되지도 않는다'고 판단하여, 이 사건 1차정정발명 중 청구항 제1 내지 3항, 제5항, 제7항에 대한 원고의 등록무효심판 청구를 기각⁴⁾하는 심결을 하였다(이하 '관련 1차 등록무효심판사건 심결'이라 한다).

마) 원고는 2023. 10. 16. 특허법원에 바임을 상대로 관련 1차 등록무효심판사건 심결의 취소를 구하는 소(이하 '관련 1차 취소소송'이라 한다)를 제기하였다(2023허13896).

2) 바임의 정정심판 청구 및 정정인용 심결의 확정

4) 다만, 이 사건 1차 정정에 의해 삭제된 청구항 제4항에 대한 원고의 등록무효심판 청구는 각하하였다.

가) 바임은 관련 1차 취소소송이 특허법원에 계속 중이던 2024. 1. 9. 특허심판원에, 이 사건 특허발명의 청구범위에 대하여 이 사건 1차 정정에 의한 정정사항 외에 '망상구조를 갖는 고분자 미세입자는 20 내지 150 μm 의 직경을 갖고 80% 이상의 수율로 제조되는 것'이라는 한정사항을 추가⁵⁾하는 취지의 정정심판(2024정5, 이하 '이 사건 정정심판'이라 한다)을 청구하였다.⁶⁾

나) 특허심판원은 2024. 7. 30. 위 정정심판청구를 인용하는 심결(이하 '이 사건 정정심결'이라 한다)을 하여, 그 무렵 위 심결이 그대로 확정되었다.⁷⁾

3) 관련 1차 취소소송의 경과

가) 이 사건 정정심결이 위와 같이 확정되자, 특허법원은 이 사건 2차정정발명을 기준으로 관련 1차 등록무효심판사건 심결의 적법 여부를 심리한 다음, 2025. 1. 22. "이 사건 2차정정발명의 청구항 중 '망상구조를 갖는 고분자 미세입자' 및 이를 전제로 한 '망상구조를 갖는 고분자 미세입자의 수율' 부분은 명확하고 간결하게 적혀 있다고 볼 수 없고, 이 사건 2차정정발명의 명세서에 기재된 사항으로는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라 한다)이 망상구조를 갖는 직경 20 내지 150 μm 의 고분자 미세입자를 80% 이상의 수율로 제조하는 이 사건 2차정정발명을 쉽게 실시할 수 없으므로, 이 사건 2차정정발명은 특허법 제42조 제4항 제2호 및 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하지 못한 것이어서, 그 등록이 무효로 되어야 한다"는 이유로, 관련 1차 등록무효심판사건 심결 중 청구범위 제1 내지 3항, 제5항, 제7항에 대한 원고의 등록무효 청구를 기각한 부분을 취소하는 판결(이

5) 청구항 제2항과 제5항은 제1항을 인용하는 종속항이고 청구항 제3항은 제2항을 인용하는 종속항이므로, 청구항 제2, 3, 5항에도 모두 위와 같은 추가 한정사항이 부가되었다.

6) 원고가 관련 1차 취소소송에서 새로운 비교대상발명을 제출하자, 바임이 이에 대응하기 위해 이 사건 정정심판을 청구한 것으로 보인다(을 제2호증 참조)

7) 이 사건 정정심결에 의한 정정을 이하에서는 '이 사건 2차 정정'이라 한다.

하 '관련 1차 취소판결'이라 한다)을 선고하였다.

나) 바임은 2025. 2. 18. 위 판결에 불복하여 상고하였으나(대법원 2025후10156), 2025. 6. 26. 심리불속행 상고기각 판결이 내려져, 그 무렵 관련 1차 취소판결이 그대로 확정되었다.

4) 관련 1차 취소판결에 따른 특허심판원의 2차 심결 및 2차 취소소송의 제기

가) 관련 1차 취소판결이 그대로 확정되자, 특허심판원은 위 등록무효심판 사건을 2025당(취소판결)71호로 다시 심리한 다음, 2025. 8. 5. "관련 1차 취소판결이 확정된 이후 양 당사자로부터 새로운 주장 및 증거의 제출이 없으므로, 위 취소판결의 기본 이유와 같이 이 사건 2차정정발명은 특허법 제42조 제4항 제2호 및 제42조 제3항 제1호의 명세서 기재요건을 충족하지 못하여, 그 특허가 무효로 되어야 한다"는 이유로 이 사건 특허의 등록을 무효로 한다는 심결(이하 '관련 2차 등록무효심판사건 심결'이라 한다)을 하였다.

나) 바임은 2025. 8. 27. 이 법원에 원고를 상대로 관련 2차 등록무효심판사건 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였다(2025허10505, 이하 '관련 2차 취소소송'이라 한다).

다. 이 사건 정정무효심결 및 그에 관한 이 사건 소송 제기

1) 피고는, 관련 1차 취소판결이 선고된 다음 날인 2025. 1. 23. 특허심판원에, 특허권자인 바임을 상대로 이 사건 정정심결에 의한 정정을 무효로 한다는 심판(2025당 227, 이하 '이 사건 정정무효심판'이라 한다)을 청구하였다. 위 심판청구서를 통해 피고는 '이 사건 2차정정발명은 발명의 설명에 의해 뒷받침되지 않고 통상의 기술자가 발명의 설명을 기초로 쉽게 제조할 수 없으므로 특허법 제42조 제3항 제1호(실시 가능요건) 및 같은 조 제4항 제1호(뒷받침 요건)를 충족하지 못하므로 특허법 제136조 제5

항의 정정요건을 위반한 것임에도 그 정정을 허용하는 이 사건 정정심결이 내려졌는 바, 이 사건 정정심결에 의한 정정은 무효로 되어야 한다. 피고는 이 사건 특허발명에 의해 제조된 필러를 국내외에 판매하는 업체로서 이 사건 특허발명의 특허등록 존속에 대하여 직접적이고 현실적인 이해관계를 가지므로 위 정정무효심판을 청구할 자격이 있다.'고 주장하였다.

2) 위 정정무효심판 절차에서 원고는 2025. 3. 6. 특허법 제153조 제3항에 따라 피 청구인인 바임을 위한 보조참가를 신청하여 허가결정을 받은 다음, '정정무효심판은 해당 특허의 소멸에 관하여 직접적이고 현실적인 이해관계를 가진 사람만이 청구할 수 있는데, 피고는 이 사건 특허의 소멸이 아닌, 유지 내지 존속에 관하여 이해관계를 가진 사람일 뿐이므로, 피고의 정정무효심판 청구는 부적법하다'는 취지로 주장하였다.

3) 특허심판원은 2025. 11. 25. '피고는 정정무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다.⁸⁾ 이 사건 2차정정발명의 청구범위는 발명의 설명에 의해 뒷받침된다고 할 수 없고, 명세서에 기재된 사항으로는 통상의 기술자가 이 사건 2차정정발명을 쉽게 실시할 수 없으므로, 이 사건 2차정정발명은 특허법 제42조 제4항 제1호 및 제42조 제3항 제1호에 위배되어 특허법 제136조 제5항의 정정요건을 충족하지 못한다.'는 이유로, 이 사건 정정심결에 의한 이 사건 2차 정정을 무효로 하는 이 사건 정정무효심결을 하였다.

4) 원고는 2025. 12. 18. 이 법원에 피고를 상대로 이 사건 정정무효심결의 취소를 구하는 이 사건 소를 제기하였다.

8) 구체적으로 "권리의 존속으로 인해 권리의 대항을 받을 염려가 있는 자뿐만 아니라 무효사유가 있는 불확실한 권리가 존재할 경우 법적 안정성을 해칠 우려가 있기 때문에 공공의 이익을 고려하여 심사관까지 이해관계를 인정하고 있는바, 무효심판을 청구하는 청구인의 이해관계에 있어 동종업자로서 권리의 영향을 받는 자라면 이 사건 정정이 무효사유가 있어 부당한 권리로서 등록되는 것에 대해 심판을 청구할 수 있다"라고 판단하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 이 법원에 현저한 사실, 갑 제1 내지 4, 7 내지 10, 19 호증, 을 제2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 본안전항변에 관한 판단

가. 피고의 본안전항변의 내용

1) 이 사건 소는 이 사건 정정무효심판절차의 보조참가인인 원고에 의해 제기되었으나, 원고의 보조참가는 민사소송법 제71조, 제76조의 단순보조참가에 해당한다. 따라서 원고는 이 사건 정정심결을 유효라고 주장하여야 하는데, 오히려 이 사건 정정심결에 무효사유가 있다는 취지로 주장하고 있으므로, 이 사건 정정무효심판절차에서 바임을 위하여 보조참가할 지위나 이익이 없다. 따라서 원고는 바임의 보조참가인으로서 심결취소소송을 제기할 수 없으므로, 이 사건 소는 각하되어야 한다.

2) 가사 이 사건 정정무효심판에서의 원고의 보조참가가 민사소송법 제78조에 따른 공동소송적 보조참가라고 하더라도, 원고는 바임과 공동당사자가 될 수 없으므로, 이 사건 소는 당사자적격이 없는 원고에 의해 제기된 것이어서 부적법 각하되어야 한다.

나. 판단

1) 특허법 제155조 제3항에 따르면, 심판의 결과에 대하여 이해관계를 가진 자는 심리가 종결될 때까지 당사자의 어느 한쪽을 보조하기 위하여 그 심판에 참가할 수 있다. 한편 심판은 특허심판원에서의 행정절차이며 심결은 행정처분에 해당하고, 그에 대한 불복의 소송인 심결취소소송은 항고소송에 해당하므로(대법원 2002. 6. 25. 선고 2000후1290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 2007후4410 판결 참조), 심판과 심결취소소송이 서로 심급구조를 이루고 있는 것은 아니다. 이에 따라 특허법은 ① 심판의 당사자, ② 심판의 참가인, ③ 심판에 참가신청을 하였으나 신청이 거부된 자만이 심결

등에 대한 소를 제기할 수 있다고 규정하여(제186조 제2항), 심판의 참가인에게도 심판의 당사자와는 별도로 심결취소의 소를 제기할 수 있는 권한을 부여하고 있다. 따라서 심판의 당사자가 심결취소의 소를 제기하였는지 여부와 관계없이 심판의 참가인도 독자적으로 심결취소 소송의 원고가 될 수 있다고 보아야 한다.

2) 그런데 특허법 제136조 제10항에 따르면, 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 간주되고, 특허법 제137조 제5항은 정정무효심판청구에 따라 정정을 무효로 한다는 심결이 확정되었을 때에는 그 정정은 처음부터 없었던 것으로 본다고 규정하고 있다. 이 사건 정정무효심판의 결과가 이 사건 2차 정정을 무효로 하는 것으로 확정되는지 여부에 따라, 관련 2차 등록무효심판사건 심결 및 관련 2차 취소소송의 심리대상인 특허발명 명세서의 내용이 달라지므로, 원고는 관련 2차 등록무효심판사건 심결 및 관련 2차 취소소송의 당사자로서 이 사건 정정무효심판의 결과에 대하여 법률상 이해관계가 있는 자라고 봄이 타당하다.

또한 원고는 이 사건 정정무효심판에서 청구인(이 사건 피고)의 청구인적격 없음을 주장하면서 보조참가를 하였고, 그 주장이 받아들여질 경우에는 이 사건 정정무효심판청구는 각하되고 원고를 당사자로 하는 관련 2차 취소소송의 심리대상이 확정됨과 동시에 바임의 청구를 인용한 이 사건 정정심결의 효력도 그대로 유지되게 된다는 점에서, 원고가 피고가 아닌 바임을 피참가인으로 하여 보조참가한 것은 법률상 이해관계에 따른 적법한 것으로 인정된다.

원고는 이 사건 정정심결 전후를 불문하고 이 사건 특허발명에 등록무효사유가

있다고 주장하고 있고, 이 주장을 일관하면 이 사건 정정심결도 특허법 제136조 제5항을 위반한 것으로서 그 정정을 무효로 할 사유가 있다는 결론에 이를 수 있으나,⁹⁾ 이러한 사정은 원고가 위에서 본 바와 같은 이유로 이 사건 정정무효심판의 결과에 대하여 법률상 이해관계를 가진다는 결론에 방해가 되지 않는다.

결국 이 사건 정정무효심판절차에서 원고가 한 보조참가신청은 적법하고, 특허심판원이 위 보조참가를 허가한 것은 적법하다.

3) 위와 같이 원고는 특허법 제155조 제3항에 따라 이 사건 정정무효심판에 참가한 참가인이므로, 특허법 제186조 제2항에 따라 참가인으로서 단독으로 위 심결의 취소를 구하는 소를 제기할 수 있다. 이는 이 사건 정정무효심판에서 원고의 지위가 공동소송적 보조참가인에 준하는지 여부와는 무관하다.

따라서 이 사건 소가 원고적격의 흠결을 이유로 부적법 각하되어야 한다는 피고의 본안전항변은 받아들일 수 없다.

3. 소송종료 여부에 관한 판단

가. 피고의 주장

이 사건 소는 이 사건 정정무효심판절차의 보조참가인인 원고에 의해 제기되었으나, 원고의 보조참가는 민사소송법 제71조, 제76조의 단순보조참가에 해당하고, 피참가인인 바임이 2025. 12. 29. 소 취하서를 제출하였으므로 이로써 소송이 종료되었다. 따라서 이 사건 소송에 대하여 소송종료가 선언되어야 한다.

나. 판단

9) 특허법 제136조 제5항에 따르면, 같은 조 제1항 제1호 또는 제2호에 해당하는 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 수 있는 것이어야 하고(이하 '독립특허요건'이라 한다), 이 사건 정정심결은 위 제1호에 해당하는 정정, 즉 청구범위를 감축하는 경우에 해당하는 정정이므로, 이 사건 2차 정정발명도 위와 같은 독립특허요건을 갖추어야 한다.

1) 바임이 2025. 12. 29. 이 법원에 이 사건 소송에 관한 소 취하서를 제출한 사실은 이 법원에 현저하다.

2) 그러나 바임이 이 사건 특허발명의 특허권자이자 이 사건 정정무효심판의 피청구인이라고 하더라도, 스스로 이 사건 정정무효심결에 불복하여 소를 제기하지 않은 이상, 바임을 이 사건 소송의 당사자로 인정할 수는 없다. 앞서 본 바와 같이 심판과 심결취소소송이 서로 심급구조를 이루고 있는 것은 아닌 점, 특허법은 심판의 당사자 외에 심판의 참가인도 독자적으로 심결취소의 소를 제기할 수 있도록 규정하고 있는 점을 감안하면, 이 사건 정정무효심판 단계에서 원고가 바임을 위한 보조참가인 지위에 있었다고 하여 그 심결에 대한 취소소송에서까지 당사자가 아닌 보조참가인에 준하는 지위에 불과하다고 볼 수는 없다.

3) 따라서 바임은 이 사건 소송의 소를 취하할 자격이 없고, 바임의 위 2025. 12. 29. 자 소 취하서 제출은 아무런 효력이 없다. 이와 다른 전제에 선 피고의 이 부분 주장은 받아들일 수 없다.

4. 이 사건 정정무효심결의 위법 여부

가. 당사자들의 주장

1) 원고의 주장

① 정정무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인이란 '당해 특허 정정의 유지로 인해 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 특허 정정에 관하여 직접적이고 현실적인 이해관계를 가진 사람'을 말하는데, 이 사건 2차 정정은 특허청구범위를 감축하는 정정이었으므로, 피고는 이 사건 2차 정정의 유지로 인해 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 사람에 해당하지 않아, 그 정정의 무효를 구할 이해관계가 없고, ②

바임이 스스로 이 사건 정정심판청구를 하여 이 사건 2차 정정이 이루어졌음에도, 그 후 이 사건 2차정정발명의 기재불비 무효사유를 인정하는 내용의 관련 1차 취소판결이 선고되자, 바임은 등록무효를 저지할 목적으로 바임 제품을 취급하는 공식유통업체인 피고의 명의를 빌려서 이 사건 정정무효심판을 청구한 것인바, 이는 심판청구권의 남용에 해당하므로 부적법하다. 그런데도 이 사건 정정무효심결은 피고의 이 사건 정정무효심판청구를 각하하지 않은 채 인용하였으므로, 위법하여 취소되어야 한다.

2) 피고의 주장

이 사건 정정무효심결은 다음과 같은 이유에서 적법하고, 원고가 주장하는 심결 취소 사유는 모두 인정되지 않는다.

가) 피고는 이 사건 정정심결을 통해 등록무효 사유가 해소된 것으로 보아 이 사건 특허발명을 실시하여 제조한 바임 제품을 수출하였다. 그런데 이 사건 2차정정발명이 명세서 기재요건을 충족하지 못한다고 판단한 관련 1차 취소판결로 인해 피고가 수출한 제품들이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부가 불명확하게 되어 법적 불안이 야기되었고, 피고는 이를 해소하기 위하여 이 사건 정정무효심판을 청구한 것이다. 피고는 이 사건 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하는 사람 또는 제조·판매할 사람에 해당하고, 바임 또는 제3자와의 계약관계에서 이 사건 특허발명을 실시하여 생산한 제품을 판매한다는 점을 확정할 필요도 있었으며, 이 사건 특허발명의 등록무효 여부에 따라 하자담보책임, 계약 해제, 손해배상책임, 거래조건 변경 등에 영향을 받게 되므로, 피고는 이 사건 정정무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당한다.

나) 또한 위 가)항과 같은 사정에 비추어 보면, 피고의 이 사건 정정무효심판청

구가 심판청구권을 남용한 경우라고 볼 수도 없다.

나. 판단

1) 정정의 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인

가) 특허법 제133조 제1항¹⁰⁾에서 규정한 특허무효심판을 청구할 수 있는 '이해관계인'에 관하여 대법원은 "당해 특허발명의 권리존속으로 인하여 법률상 어떠한 불이익을 받거나 받을 우려가 있어 그 소멸에 관하여 직접적이고도 현실적인 이해관계를 가진 사람을 말하고, 이에는 당해 특허발명과 같은 종류의 물품을 제조·판매하거나 제조·판매할 사람도 포함된다"고 판시하면서, "특허권의 실시권자에게는 실시료 지급이나 실시 범위 등 여러 제한 사항이 부가되는 것이 일반적이므로, 실시권자는 무효심판을 통해 특허에 대한 무효심결을 받음으로써 이러한 제약에서 벗어날 수 있다. 그리고 특허에 무효사유가 존재하더라도 그에 대한 무효심결이 확정되기까지는 그 특허권은 유효하게 존속하고 함부로 그 존재를 부정할 수 없으며, 무효심판을 청구하더라도 무효심결이 확정되기까지는 상당한 시간과 비용이 소요된다. 이러한 이유로 특허권에 대한 실시권을 설정받지 않고 실시하고 싶은 사람이라도 우선 특허권자로부터 실시권을 설정받아 특허발명을 실시하고 그 무효 여부에 대한 다툼을 추후로 미루어 둘 수 있으므로, 실시권을 설정받았다는 이유로 특허의 무효 여부를 다투지 않겠다는 의사를 표시하였다고 단정할 수도 없다."는 이유를 들어 "특별한 사정이 없는 한 특허권의 실시권자가 특허권자로부터 권리의 대항을 받거나 받을 염려가 없다는 이유만으로 무효심판을 청구할 수 있는 이해관계가 소멸되었다고 볼 수 없다."고 판시하였다(대법원

10) 특허법 제133조 제1항 전문은 "이해관계인(제2호 본문의 경우에는 특허를 받을 수 있는 권리를 가진 자만 해당한다) 또는 심사관은 특허가 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 무효심판을 청구할 수 있다."라고 규정하고 있다.

2019. 2. 21. 선고 2017후2819 전원합의체 판결 참조). 다시 말하면, 특허발명의 실시권자는 특허를 무효로 하는 심결에 의해 특허권이 소급적으로 소멸됨으로써 특허권자에 대한 실시료 지급의무 등의 부담에서 벗어날 수 있다는 점에서 특허무효심판의 피청구인(특허권자)과는 대립되는 이해관계를 가진다는 이유로 그 청구인적격이 인정되고 있는 것이다.

나) 특허법 제137조에서 규정하고 있는 정정의 무효심판은 특허무효심판 등 절차에서 또는 정정심판 절차에서 특허발명의 명세서 또는 도면에 관하여 이루어진 정정이 그 실체적 요건[㉠ 청구범위의 감축, 잘못 기재된 사항의 정정, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 정정 중 어느 하나일 것(제136조 제1항), ㉡ 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 내의 정정일 것(제136조 제3항), ㉢ 청구범위를 실질적으로 확장·변경하는 정정이 아닐 것(제136조 제4항), ㉣ 정정 후의 청구범위가 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는 것일 것(제136조 제5항)]을 갖추지 못하여 부적법한 것임이 사후에 밝혀진 경우에 이해관계인 또는 심사관의 청구에 따라 그 하자 있는 정정을 소급적으로 무효로 함으로써 시정하는 제도이다. 이 제도의 취지는 부적법하게 정정된 특허가 출원 시부터 그 효력이 소급되어 유지됨에 따라 제3자가 입게 되는 손해를 방지하는 데 있고, 청구인과 피청구인인 특허권자가 서로 대립되는 당사자로 되는 이른바 당사자계 심판에 해당한다.

다) 특허무효심판에서의 이해관계인에 관한 위 가)항의 판례 법리를 정정무효심판의 이해관계인에 대입해 보면, 특허법 제137조 제1항에서 말하는 이해관계인이란 '무효심판 대상인 정정이 그대로 유지됨으로 인하여 법률상 불이익을 받거나 받을 우려가 있는 사람으로서 그 정정이 무효로 되는 것에 관하여 직접적이고도 현실적인 이

해관계를 가진 사람'을 의미한다고 볼 수 있다.

2) 피고가 이 사건 정정무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인에 해당하는지: 부정

앞서 인정한 사실에 의하여 알 수 있거나 앞서 든 증거들, 을 제1, 3 내지 9호 증의 각 기재 또는 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 피고를 '이 사건 2차 정정이 그대로 유지됨으로 인한 법률상의 불이익을 받을 우려' 내지 '이 사건 2차 정정을 무효로 하는 것에 관한 직접적이고 현실적인 이해관계'를 가진 사람이라고 보기 어렵다.

가) 피고는 의료기기 및 제약 도소매업 등을 하는 회사로서, 2024. 8.경부터 이 사건 특허발명에 의해 바임이 생산한 필터 제품들¹¹⁾(이하 '원고 제품'이라 한다)을 공급받아 해외에 수출하고 있다.

나) 피고의 주장에 의하면 피고가 바임 제품을 수출하기 시작한 시점은 이 사건 정정심결이 확정된 후인 2024. 8.경부터라는 것이므로, 피고는 바임으로부터 이 사건 2차정정발명에 대하여 실시허락을 받아 바임 제품을 해외에 수출하고 있는 것으로 보이고, 이 사건 2차정정발명의 청구범위를 벗어나는 필터 제품에 대하여는 바임으로부터 대항을 받을 염려 없이 자유롭게 실시할 수 있었다.

다) 이 사건 정정심결에 따라 이루어진 이 사건 2차 정정은 정정 전의 청구범위에다가 '망상구조를 갖는 고분자 미세입자는 20 내지 150 μ m의 직경을 갖고 80% 이상의 수율로 제조되는 것'을 추가로 한정하는 내용의 정정이므로, 청구범위를 감축하는 정정에 해당한다. 따라서 이 사건 2차 정정이 무효로 될 경우, 바임의 특허권은 위 추

11) 정확히는 이 사건 특허발명은 '물건을 생산하는 방법의 발명'에 해당하고, 그 방법에 의하여 생산한 물건을 사용·양도·대여·수출 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위[특허법 제2조 제3호 (다)목]는 물건의 발명과 같이 발명의 '실시'에 해당한다.

가 한정사항이 없는 더 넓은 청구범위로 환원되어 존속하게 되고, 이에 따라 피고가 실시허락을 받은 특허발명의 권리범위도 정정무효로 인해 더 넓어지게 되긴 하나, ① 피고의 실시권은 통상실시권으로서 특허권자인 바임으로부터 대항을 받지 않을 권리에 불과할 뿐, 다른 제3자들에 대하여 이 사건 2차정정발명 실시행위의 금지 등을 청구할 수 있는 대세적 권리가 아닌 점, ② 정정무효로 인해 넓어지는 부분은 위 나)항에서 보았듯이 당초부터 바임 특허권의 대항을 받을 염려 없이 자유롭게 실시할 수 있었던 영역인 점, ③ 오히려 정정이 그대로 유지될 경우에 비하여 실시허락 대상인 특허권의 권리범위가 넓어짐에 따라 피고로서는 기존 실시허락계약에서 정한 것보다 실시료 등의 각종 부담이나 제약 범위가 더 늘어날 위험이 있다는 점에서, 피고가 이 사건 2차 정정이 그대로 유지됨으로 인하여 법률상 불이익을 받을 염려가 있다거나 이 사건 2차 정정을 무효로 하는 것에 관한 직접적이고 현실적인 이익이 있다고 보기는 어렵다.¹²⁾

라) 청구범위를 감축하는 정정에 대하여 통상실시권자인 제3자가 정정무효를 구하면서 정정 전 특허발명에 대한 특허권의 회복·유지를 주장한다면, 그 제3자와 피청구인인 특허권자 사이에 사실상의 이해관계가 일치하고 일부라도 대립되는 부분이 존재하지 않는다는 점에서도,¹³⁾ 이러한 제3자에 대하여 정정무효심판의 청구인적격을 인정하기는 곤란하다. 정정무효심판은 특허권자를 피청구인으로 하는 대심적 구조의 당사자계 심판이고, 확정된 정정무효심결에 대해서는 일사부재리 규정이 적용되어 누구

12) 이와 반대로 정정된 특허발명의 권리범위가 정정의 무효심판을 통해 감축될 수 있는 경우에는 정정이 그대로 유지되는 것에 비하여 특허권자의 권리범위가 감소하게 되므로, 통상실시권자로서는 ① 그 권리범위가 감소되는 부분이 특허권의 대항을 받을 염려 없이 자유롭게 실시할 수 있는 영역으로 되는 점, ② 정정이 그대로 유지될 경우에 비하여 실시허락 대상인 특허권의 권리범위가 좁아짐에 따라 기존 실시허락계약에서 정한 실시료 등의 각종 부담 범위가 감소될 가능성이 있다는 점에서, 다른 특별한 사정이 없는 한, '정정이 그대로 유지됨으로 인한 법률상 불이익' 내지 '정정이 무효로 됨으로 인한 직접적이고 현실적인 이익'이 있을 여지가 있다.

13) 가사 특허권자가 정정의 무효를 원하지 않는 경우를 가정하더라도, 특허권자는 감축된 정정발명에 관한 특허권의 존속을 주장하는 반면, 청구인은 감축 이전의 더 넓은 청구범위의 특허권 존속을 주장한다는 점에 차이가 있을 뿐이므로, 이해관계가 실질적으로 대립되는 경우라고 보기 어렵다.

든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없게 된다는 사정을 고려하면, 청구인과 피청구인 사이의 실질적인 이해관계 대립이 없는 정정무효심판을 허용할 경우, 양 당사자의 공방을 전제로 하는 대심적 구조가 형해화됨으로써 부실한 심결이 확정되거나 진정한 이해관계인인 제3자의 권리 행사가 부당하게 봉쇄될 위험이 있기 때문이다.

마) 또한 ① 정정심판청구 또는 특허무효심판 등 절차에서의 정정청구를 인용하는 심결이 있는 경우 특허심판원장은 그 내용을 지식재산처장에게 알려야 하고, 지식재산처장은 위 통보받은 내용을 특허공보에 게재하여야 하는바,¹⁴⁾ 이처럼 정정심결에 의해 정정된 명세서나 도면은 특허공보에 게재되어 공고되는 점, ② 그런데 확정된 정정무효심결에는 앞서 본 것처럼 소급효가 인정되므로, 청구범위의 감축에 해당하는 정정에 대하여 독립특허요건 위반을 이유로 한 정정무효심결이 확정되는 경우에는 특허공보를 통해 감축 정정된 명세서를 열람하고 이를 신뢰하여, 정정 후 청구범위에는 저촉되지 않으나 정정 전의 청구범위에는 저촉될 수 있는 발명을 자유롭게 실시하던 기업자 등 제3자가 예측하지 못한 불이익을 입게 될 가능성이 있는 점, ③ 그런데도 특허법은 위와 같이 청구범위의 감축 정정이 정정무효심결에 의해 소급적으로 무효로 된 경우에 그 정정심결 내용이 공고된 후 정정무효심판의 등록 전에 정정 전의 특허발명을 선의로 실시한 제3자에 대해서는 아무런 보호 규정을 두고 있지 않은 점¹⁵⁾을 고려

14) 특허법 제136조 제12항 및 제13항, 제132조의3 제3항, 제133조의2 제4항, 제137조 제4항 등 참조

15) 참고로 특허법은, ㉔ 특허출원 시에 그 특허출원된 발명의 내용을 알지 못하고 그 발명을 하거나 그 발명을 한 사람으로부터 알게 되어 국내에서 그 발명의 실시사업을 하거나 이를 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대한 통상실시권을 부여하는 규정(제103조), ㉕ 특허무효심결이나 특허취소결정 등에 의하여 무효 또는 취소된 특허권이 재심에 의하여 회복된 경우에 위 특허무효심결 등이 확정된 후 재심청구 등록 전에 이루어진 선의의 실시에 대해서는 회복된 특허권의 효력이 미치지 않도록 제한하고(제181조), 같은 기간 동안에 국내에서 선의로 그 발명의 실시사업을 하고 있는 자나 그 사업을 준비하고 있는 자에게 그 실시하거나 준비하고 있는 발명 및 사업목적의 범위에서 그 특허권에 대한 통상실시권을 부여하는 규정(제103조, 제182조) 등, 특허권이 존재하지 않았거나 등록무효로 된 상태를 신뢰하고서 그 특허발명

하면, 정정무효심판의 이해관계인 범위를 선불리 넓게 해석할 수도 없다. 오히려 위와 같이 제3자에게 불측의 손해를 끼치게 될 우려가 있는 정정무효심판의 경우에는 그 청구인적격을 더욱 엄격하게 해석할 필요가 있다.

바) 더군다나 특허권자는 정정을 인용하는 심결에 대해서는 불복할 수 없고,¹⁶⁾ 정정무효 심판의 피청구인이 될 수 있을 뿐, 청구인이 될 수는 없으며, 정정심결이 확정된 후에는 정정심판청구를 취하할 수 없다.¹⁷⁾ 만약 청구범위를 감축하는 정정에 대하여 그 정정의 무효만을 주장하면서 정정 전 특허발명에 대해서는 특허유효를 주장하는 통상실시권자의 정정무효심판청구인적격을 제한 없이 인정한다면, 특허권자는 자신과 사실상의 이해관계가 일치하는 통상실시권자로 하여금 정정무효심판을 청구하게 하는 방법으로 정정심결의 확정효를 회피할 수 있고 정정심판청구의 취하 제한 규정도 잠탈할 수 있게 되어 부당하다.

사) 특허법 제137조 제1항이 이해관계인 외에 심사관에게도 정정무효심판의 청구인적격을 부여하고 있고, 그 취지는 정정무효사유가 있는 특허권이 존재함에 따라 공공의 이익을 해할 염려가 있는데도 이해관계인이 심판을 청구하지 않을 경우 심사관으로 하여금 공익의 대표자로서 정정무효심판을 청구할 수 있도록 한 것으로 이해된다. 그러나, 위와 같은 공익적인 이유에서 심사관에게 청구인적격이 부여되고 있다는

을 실시하였던 제3자를 보호하는 규정들을 두고 있다.

16) 정정심판청구에 따라 정정을 인정하는 내용의 정정심결은 별도의 불복절차가 없으므로 심판청구인에게 송달됨으로써 확정된다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결 참조).

한편 특허무효심판 절차에서 정정청구가 있는 경우, 정정의 인정 여부는 무효심판 절차에서 함께 심리되는 것이므로, 독립된 정정심판청구의 경우와 달리 정정청구 부분은 따로 확정되지 아니하고 무효심판의 심결이 확정되는 때에 함께 확정되고(대법원 2008. 6. 26. 선고 2006후2912 판결, 대법원 2009. 1. 15. 선고 2007후1053 판결, 대법원 2011. 2. 10. 선고 2010후2698 판결 등 참조), 확정된 정정심결과 동일한 효력이 있다(특허법 제133조의2 제4항, 제136조 제10항).

17) 특허법 제161조 제1항 참조. 한편 특허무효심판 등 절차에서의 정정청구도 ① 정정청구를 할 수 있도록 허용된 지정기간과 그 기간의 만료일부터 1개월 이내의 기간, ② 심판관이 정정의견제출통지를 하면서 부여한 의견서제출기간이 도과한 이후에는 취하할 수 없다(특허법 제132조의3 제4항, 제133조의2 제5항, 제137조 제4항).

사정이, 정정무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인을 심사관에 준하는 수준으로 넓게 해석하여야 할 근거가 될 수는 없다. 오히려 위 라), 마)항에서 본 바와 같은 사정들을 고려하면, 청구범위를 감축하는 정정에 대한 정정무효심판을 청구할 수 있는 이해관계인의 범위를 선불리 넓힐 경우 제3자의 신뢰보호라는 공익을 해할 우려가 크다.

아) 피고는 '바임 또는 제3자와의 계약 관계에서 이 사건 특허발명으로 생산된 제품을 수출하는 사람이라는 점을 확정할 필요가 있었고, 이 사건 특허발명의 등록무효 여부에 따라 바임과의 거래조건, 해외 수입업체와의 사이에 하자담보책임, 계약 해제, 손해배상 청구, 거래조건 변경 등의 권리관계에 영향이 있으므로, 이 사건 정정무효심판을 청구할 이해관계가 있다'는 취지로 주장한다.

그러나, 피고는 이 사건 2차정정발명에 대하여 전용실시권이 아닌 통상실시권을 가진 자에 불과하므로, 이 사건 2차 정정이 무효로 됨으로써 바임 특허권의 범위가 이 사건 1차정정발명으로 확장되어 존속하는지, 아니면 이 사건 2차 정정이 그대로 유지됨으로써 특허등록이 무효로 되는지 여부에 따라 피고의 법률상 지위가 변동한다고 볼 수 없다. 오히려 이 사건 2차 정정이 그대로 유지됨으로써 특허등록이 무효로 되면 피고는 바임에 대한 실시료 등의 각종 부담이나 계약에서 벗어나 자유롭게 이 사건 특허발명을 실시할 수 있게 된다.

이 사건 정정무효심결이 확정된다고 하여 곧바로 이 사건 1차정정발명의 등록이 유효한 것으로 확정된다거나 피고가 판매하는 바임 제품이 이 사건 1차정정발명을 실시한 제품임이 확정되는 것은 아니므로, 위 주장과 같은 사정들은 모두 간접적·반사적인 사실상의 이익에 불과하다. 위 주장이 피고가 판매하는 바임 제품이 이 사건 특허발명을 실시한 제품인지 여부에 따라 그 판매대금 등 계약조건이 변동될 여지가

있다는 취지라면, 이는 경제적인 이해관계에 불과하다.

자) 피고는 '원고가 등록번호 제1105292호 특허권(출원 2009. 6. 5., 등록 2012. 1. 5.)에 기초하여 피고의 수출 제품에 관하여 적극적 권리범위확인심판을 청구하는 경우 이 사건 특허발명에 관한 바임의 특허권이 유효하게 존속하는 상태에서는 권리 대 권리의 적극적 권리범위 확인심판에 해당하여 부적법하게 되는 반면, 이 사건 2차 정정이 존속함으로써 바임의 특허가 무효로 된다면 원고의 위 적극적 권리범위확인심판 청구가 적법하게 되고 이는 피고에 대한 특허침해 주장으로 이어질 수 있으므로, 피고에게 이 사건 정정무효심판을 청구할 이해관계가 인정되어야 한다'고도 주장한다.

선등록 특허권자가 후등록 특허권자를 상대로 제기하는 적극적 권리범위확인심판은, 등록무효절차 이외에서 등록된 권리의 효력을 부인하는 결과가 되어 부적법하다(대법원 2016. 4. 28. 선고 2013후2965 판결 등 참조). 그러나 선풍기권 등과 후출원 등록상표권이 저촉되는 경우에, 선풍기권 등의 권리자는 후출원 상표권자의 동의가 없더라도 자신의 권리를 자유롭게 실시할 수 있지만, 후출원 상표권자가 선풍기권 등의 권리자의 동의를 받지 않고 그 등록상표를 지정상품에 사용하면 선풍기권에 대한 침해가 성립하고, 특허권의 경우에도 위와 같은 법리가 그대로 적용된다(대법원 2021. 3. 18. 선고 2018다253444 전원합의체 판결 참조).¹⁸⁾ 피고의 위 주장에 의하더라도 바임의 이 사건 특허발명은 원고의 등록번호 제1105292호 특허발명보다 나중에 출원되었다는 것이므로, 피고가 수출하는 바임 제품이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속함과 동시에 등록번호 제1105292호 특허권의 권리범위에도 속하는 경우에는, 원고의 동

18) 특허법 제98조는 특허권자·전용실시권자 또는 통상실시권자는 특허발명이 그 특허발명의 특허출원일 전에 출원된 타인의 특허발명을 이용하는 경우에는 그 특허권자의 허락을 받지 아니하고는 자기의 특허발명을 업으로서 실시할 수 없다고 규정하고 있기도 하다.

의를 받지 않고서 위 제품을 판매하면 등록번호 제1105292호 특허권에 대한 침해가 성립하게 되고, 이러한 결과는 이 사건 2차 정정이 무효로 되는지 여부 또는 이 사건 1차정정발명에 대한 특허가 유효하게 존속하는지 여부에 따라 달라지지 않는다. 따라서 위 주장과 같은 사정만으로 피고에게 이 사건 2차 정정이 그대로 유지됨으로 인한 법률상 불이익이 존재한다고 볼 수 없다.

차) 또한 피고는 '관련 1차 취소판결로 인하여 이 사건 특허발명이 전부 무효인지, 아니면 이 사건 정정심결로 정정된 부분에만 등록무효사유가 있는지 불명확하게 되어 법적 불안이 발생하였다'고도 주장한다. 그러나 앞에서 본 바와 같이 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 보므로(특허법 제136조 제10항), 이 사건 정정심결로 정정된 부분과 그 외의 부분 중 어디에 특허등록 무효 사유가 있는지는 그 자체만으로는 아무런 법률상 차이를 야기하지 않는바, 위 주장과 같은 사정만으로 피고에게 이 사건 2차 정정의 존속으로 인한 법률상 불이익이 발생하였다고 보기 어렵다.

3) 소결

결국 피고의 이 사건 정정무효심판청구는 이해관계인 아닌 자에 의한 청구로서 부적법하므로 이를 각하하여야 한다. 그런데도 특허심판원은 2025. 11. 25. 이 사건 정정무효심판청구를 받아들여 이 사건 정정심결을 무효로 하는 이 사건 정정무효심결을 하였으므로, 이 사건 정정무효심결은 위법하여 취소되어야 한다.

5. 결론

그렇다면, 이 사건 정정무효심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으

므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 한소영

판사 박은희

판사 권원명