

대 법 원

제 3 부

판 결

사 건 2017후2055 등록무효(특)
원고, 피상고인 원고
소송대리인 변리사 서동원
피고, 상고인 피고 1 외 1인
소송대리인 변리사 윤병국 외 2인
원 심 판 결 특허법원 2017. 8. 11. 선고 2016허9226 판결
판 결 선 고 2020. 11. 26.

주 문

상고를 모두 기각한다.
상고비용은 피고들이 부담한다.

이 유

상고이유를 판단한다.

1. 정정심결의 확정에 따른 재심사유가 있다는 주장(상고이유 제3점)에 대하여
특허권자가 정정심판을 청구하여 특허무효심판에 대한 심결취소소송의 사실심 변론

종결 이후에 특허발명의 명세서 또는 도면(이하 '명세서 등'이라고 한다)에 대하여 정정을 한다는 심결(이하 '정정심결'이라고 한다)이 확정되더라도 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호가 규정한 재심사유가 있는 것은 아니다(대법원 2020. 1. 22. 선고 2016후2522 전원합의체 판결).

따라서 원심 변론종결 후 정정심결이 확정되었다더라도 이를 상고이유로 주장할 수 없고, 상고심은 정정심결이 확정되기 전의 정정 전 명세서 등을 대상으로 진보성을 판단하여야 한다.

이 사건에서, 명칭을 '안전보호대의 제조방법 및 그 제조방법에 의하여 제작된 안전보호대'로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 생략)의 청구범위 제1항(2015. 5. 28. 정정 청구된 것, 이하 '이 사건 제1항 발명'이라고 한다)에 관하여 원심 변론종결 후인 2017. 9. 5. 정정심판이 청구되고 2018. 3. 22. 정정심결이 내려져 그 심결이 확정되었으나, 정정심결이 확정되기 전의 이 사건 제1항 발명을 대상으로 진보성 부정 여부를 판단하여야 한다. 이 부분 상고이유 주장은 받아들일 수 없다.

2. 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되지 않는다는 주장(상고이유 제1, 2점)에 대하여

원심은 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정된다고 판단하였다. 그 이유는, 이 사건 제1항 발명과 선행발명 3의 대응 구성 사이에 존재하는 차이점들은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 '통상의 기술자'라고 한다)이 선행발명 3에 주지관용기술을 결합하여 쉽게 극복할 수 있고, 그로 인한 작용효과 역시 충분히 예측 가능한 것이어서 현저하다고 할 수 없으므로, 통상의 기술자가 선행발명 3과 주지관용기술에 의하여 이 사건 제1항 발명을 쉽게 발명할 수 있다는 것이다.

원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심의 판단에 상고이유 주장과 같이 진보성 판단에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않는 등으로 판결에 영향을 미친 잘못이 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 모두 기각하고(이에 따라 특허심판원의 심결을 취소하는 원심판결이 그대로 확정되고, 특허심판원은 정정심결이 확정된 정정 후의 청구항을 대상으로 심리를 진행하게 될 것이다) 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	노태악
	대법관	김재형
주 심	대법관	민유숙
	대법관	이동원