

대 법 원

제 1 부

판 결

사 건	2019후10456 등록무효(특)
원고, 상고인	원고 소송대리인 특허법인 한얼
피고, 피상고인	담당변리사 손민 외 3인 주식회사 아이비디랩
원 심 판 결	소송대리인 변리사 진현정 외 1인 특허법원 2019. 3. 15. 선고 2018허3260 판결
판 결 선 고	2022. 6. 16.

주 문

상고를 기각한다.

상고비용은 원고가 부담한다.

이 유

상고이유(상고이유서 제출기간이 지난 다음 제출된 상고이유보충서는 이를 보충하는 범위에서)를 판단한다.

1. 제1 상고이유에 관한 판단

가. 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).

나. 기록에 따르면, 명칭을 '신장 질환용 진단 표지로서의 호중구 젤라티나제 결합 리포칼린(NGAL)의 측정'으로 하는 이 사건 특허발명[특허번호 제(번호 생략)호]의 청구 범위 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 확정되더라도 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.

2. 제2 내지 4 상고이유에 관한 판단

가. 원심은, 판시와 같은 이유로 그 발명이 속한 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명 1 또는 선행발명 1에 선행발명 2, 3을 결합함으로써 이 사건 제1항 발명과 선행발명 1의 차이점인 급성 신장 질환과 관련이 없는 낮은 NGAL 농도를 배

제하도록 컷오프 값을 250ng/ml ~ 525ng/ml 범위로 한정된 구성을 쉽게 도출할 수 있고, 위 컷오프 값의 한정이 선행발명들과 다른 실질적 효과를 갖는다거나, 위 수치범위 내에서 현저한 효과의 차이가 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 제1항 발명의 진보성이 부정되고, 이를 인용하는 종속항 발명들인 이 사건 제7 내지 13, 15항 발명의 진보성 역시 부정된다고 판단하였다.

나. 원심판결 이유를 관련 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 위와 같은 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.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.

재판장	대법관	오경미
	대법관	박정화
주 심	대법관	김선수

대법관 노태약